

BID. T 5536

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAD DE DERECHO

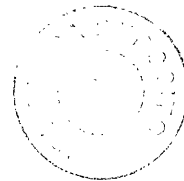
DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL

ÁREA DE DERECHO PROCESAL



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

LA TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



TESIS DOCTORAL

Presentada por:

Alicia Armengot Vilaplana

Prof. Ayudante de Derecho Procesal

Dirigida por:

Prof. Dr. Manuel Ortells Ramos

Catedrático de Derecho Procesal de la
Universitat de València (Estudi General)

Valencia, 2001

UMI Number: U602984

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS

The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion.



UMI U602984

Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author.
Microform Edition © ProQuest LLC.

All rights reserved. This work is protected against
unauthorized copying under Title 17, United States Code.



ProQuest LLC
789 East Eisenhower Parkway
P.O. Box 1346
Ann Arbor, MI 48106-1346

D.1305216

L.1305239

ÍNDICE SISTEMÁTICO.....	I
SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	XIII

CAPÍTULO I

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

I. EL SISTEMA DE LOS PRIVILEGIOS DE IMPRESIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA DEL RECONOCIMIENTO DEL MODERNO DERECHO DE AUTOR.....	1
II. EL PROGRESIVO ABANDONO DEL SISTEMA DE LOS PRIVILEGIOS DE IMPRESIÓN Y EL TRÁNSITO HACIA EL RECONOCIMIENTO DEL MODERNO DERECHO DE AUTOR.	3
III. LA LEY DE PROPIEDAD LITERARIA DE 1847 Y SU COEXISTENCIA CON EL CÓDIGO PENAL DE 1848. CONCURRENCIA DE SANCIONES.....	6
IV. LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE 1879.....	10
A) Caracterización general.....	10
B) La fuerte intervención administrativa configurada por la LPI de 1879: Registro y depósito de las obras	12
C) La triple protección de los derechos de propiedad intelectual tras la entrada en vigor de la LPI de 1879. Criterios jurisprudenciales de delimitación de los distintos órdenes jurisdiccionales	17
a) La delimitación de los órdenes penal y civil	20
b) La protección gubernativa cautelar de las obras musicales y dramáticas.....	26
a. Regulación legal.....	26
b. Naturaleza jurídica, ámbito, presupuestos y efectos	27
c. Procedimiento.....	31
d. La pervivencia de las medidas cautelares gubernativas tras la entrada en vigor de la CE. La disposición derogatoria única de la LPI	33
V. LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1987 Y LA LO 6/1987 DE REFORMA DEL CP.....	40
VI. EL RD LEGISLATIVO DE 12 DE ABRIL DE 1996 QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL, Y EL CP DE 1995.....	42
VII. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEC DE 2000.....	45

CAPÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

I. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO.....	51
1. AUSENCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL APLICABLES A LOS LITIGIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	51

2. SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDEN PLANTEARSE PROBLEMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.....	55
3. LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN EL REGLAMENTO (CE) 44/2001	59
A) El fuero exclusivo al que quedarán sujetas las acciones relativas a la inscripción de los derechos de propiedad intelectual en el Registro	60
B) La atribución de competencia internacional a los Tribunales españoles para el conocimiento de pretensiones de origen contractual	66
a) La atribución de competencia a los tribunales españoles en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes.....	66
b) La determinación de la competencia en virtud del fuero específico previsto para las acciones de base contractual	69
c) La atribución de asuntos en virtud del fuero del domicilio del demandado	72
C) La competencia internacional de los Tribunales españoles para conocer pretensiones fundadas en derechos de autor de origen extracontractual.....	73
a) La atribución de competencia a los tribunales españoles en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes.....	73
b) La determinación de la competencia en virtud del fuero específico previsto para las acciones de base extracontractual.....	74
c) La competencia de los tribunales españoles de acuerdo con el fuero del domicilio del demandado.....	76
4. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO, DE ACUERDO CON EL ART. 22 LOPJ.....	76
5. LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA INTERNACIONAL A LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES, PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES INSTRUMENTALES DE UN PROCESO RELATIVO A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO.....	79
II. LA COMPETENCIA GENÉRICA: LA ATRIBUCIÓN DE LAS PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE AUTOR AL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y LA DELIMITACIÓN CON OTROS ÓRDENES JURISDICCIONALES.....	82
1. LA DELIMITACIÓN ENTRE EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y EL ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	83
A. Actuaciones de la Administración pública relacionadas con los derechos de autor y sujetas al orden jurisdiccional contencioso administrativo.....	83
a) La tutela gubernativa de la LPI de 1879 y del Reglamento de 1880. La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para la revisión de los actos administrativos de intervención en espectáculos públicos.....	83
b) El control de legalidad al que están sujetas las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual por el Ministerio de Cultura.....	87
c) El control administrativo en el sistema de recaudación del derecho de remuneración compensatoria por copia privada	88
d) La intervención de la Administración Pública en materia de proyección de obras cinematográficas en salas de cine.....	91

B. Actuaciones de la Administración pública afectantes a los derechos de propiedad intelectual y sujetas a la jurisdicción civil. En particular, la organización de espectáculos públicos por los Ayuntamientos.....	93
C. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por lesiones al derecho moral de autor	108
2. LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL: LA ACUMULACIÓN DEL PROCESO CIVIL AL PROCESO PENAL POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	112
A. El ejercicio de las acciones civiles de responsabilidad tras una sentencia penal absolutoria. Efecto vinculante de la sentencia penal en el proceso civil posterior.....	119
B. Ejercicio previo de las acciones civiles. Extinción de la acción civil e imposibilidad de ejercitarla acumuladamente en el posterior proceso penal	122
III. LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIALMENTE.....	125
1. LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL: LA TEÓRICA POSIBILIDAD DE ATRIBUIR DETERMINADOS ASUNTOS AL CONOCIMIENTO DE LOS JUECES DE PAZ.....	125
2. LA COMPETENCIA TERRITORIAL: LA REGLA IMPERATIVA DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL ART. 52.1.11º DE LA LEC.....	127

CAPÍTULO III

LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. INTRODUCCIÓN. LA ESPECIFICIDAD DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN A SUJETOS DISTINTOS DE LOS TITULARES DE AQUELLOS DERECHOS.....	133
---	-----

SECCIÓN I: LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO MORAL DE AUTOR

I. EL SUPUESTO BÁSICO DE ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN BASADA EN LA TITULARIDAD ORIGINARIA DEL DERECHO MORAL DE AUTOR.....	137
II. SUPUESTOS ESPECIALES: EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES EXISTENTES SOBRE LAS OBRAS EN COLABORACIÓN, LAS OBRAS COLECTIVAS Y LAS OBRAS COMPUESTAS. SUPUESTOS DE LITISCONSORCIO NECESARIO.....	141
1. La obra en colaboración. Concepto y clases de coautoría. El ejercicio de los derechos morales por los autores de la obra en colaboración.....	141
a) Consideraciones previas sobre el concepto de obra en colaboración	141
b) El ejercicio procesal de los derechos morales existentes sobre la obra en colaboración.....	143
2. La obra colectiva. El ejercicio procesal de los derechos morales por el editor y por los autores colaboradores	154
a) Algunas consideraciones sobre la regulación material de la obra colectiva	154
b) Conflictos entre el editor de la obra colectiva y los colaboradores	157
c) Conflictos entre la obra colectiva y terceras personas ajenas a la misma	160

d) El ejercicio de los derechos de los colaboradores sobre la obra colectiva, derivados del pacto previsto en el art. 8.2 LPI.....	162
3. Las obras compuestas y derivadas. El ejercicio de los derechos morales existentes sobre las mismas.....	163
a) Consideraciones sobre los conceptos de obra compuesta y obra derivada	163
b) Conflictos entre el autor de la obra preexistente y el de la obra derivada	165
c) Conflictos entre la obra compuesta y terceras personas no autoras	167
III. UN SUPUESTO ESPECÍFICO: LA ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO MORAL DEL AUTOR TRAS SU FALLECIMIENTO.....	173
1. Planteamiento: fundamento de la subsistencia <i>post mortem auctoris</i> de determinadas facultades morales	173
2. Las posiciones doctrinales que defienden la transmisibilidad de determinadas facultades morales del autor a los herederos.....	177
a) Las teorías que defienden la transmisión de determinadas facultades morales del autor a sus herederos.....	177
b) Consideraciones críticas a las teorías que defienden la transmisibilidad de los derechos morales	179
3. Las tesis que defienden la extinción de los derechos morales del autor con su fallecimiento y la atribución a las personas contempladas en los arts. 15 y 16 LPI, de una legitimación <i>ex lege</i> para el cumplimiento de un deber o de una carga.....	182
a) Las posturas doctrinales partidarias de calificar la posición de los sujetos legitimados por los arts. 15 y 16 LPI como una legitimación extraordinaria desligada de la titularidad del derecho moral	182
b) Consideraciones sobre las teorías que califican la posición de los legitimados por los arts. 15 y 16 LPI, como una legitimación desligada de la titularidad del derecho moral.....	185
4. Otros supuestos de defensa de derechos personalísimos tras el fallecimiento de su titular.....	187
5. El interés protegido en la regulación del ejercicio <i>post mortem</i> del derecho moral de autor	190
6. Nuestra postura.....	194
7. Sujetos legitimados y problemas de aplicación	196
a) La persona de confianza designada por el autor. La aplicación subsidiaria de las normas sobre el albaceazgo a su actuación	196
b) La actuación de los herederos del autor.....	201
c) La legitimación de las entidades públicas	212
d) La legitimación atribuida a las entidades públicas y a cualquier persona que tenga un interés legítimo (art. 40 LPI) para solicitar las «medidas adecuadas» frente a un ejercicio abusivo del derecho a la divulgación de la obra por los derechohabientes del autor.....	217

SECCIÓN II: LA ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR

I. LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS AUTORES Y A LOS DEMÁS TITULARES DE DERECHOS. LOS MEDIOS PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MISMOS.....	221
1. Los derechos exclusivos reconocidos a autores y demás titulares de intereses protegidos.....	221
2. Las modalidades de explotación de los derechos exclusivos y el principio de la independencia de derechos de explotación.....	226
3. El sistema de las licencias no voluntarias como debilitamiento del derecho exclusivo del autor	231
II. LAS POSICIONES LEGITIMANTES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS OBRAS PROTEGIDAS. LA DELIMITACIÓN ENTRE LAS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN PRIMARIAS Y LAS SECUNDARIAS.....	236
1. La explotación de las obras literarias	236
a) La explotación primaria de la obra.....	236
b) El derecho de remuneración compensatoria por la copia privada de las obras editadas en forma de libros. El ejercicio procesal de este derecho por las entidades de gestión	241
2. La explotación de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas	244
3. Las modalidades de explotación de las obras cinematográficas y audiovisuales	249
a) La explotación cinematográfica de la obra audiovisual: el ejercicio procesal del derecho de los autores de la obra cinematográfica a un porcentaje de los ingresos por taquilla (art. 90.3 LPI)	250
b) La explotación videográfica de la obra audiovisual	256
b.1 El derecho a una remuneración equitativa de los autores por el alquiler de los videogramas (art. 90.2 LPI). Su ejercicio necesario por las entidades de gestión (art. 90.7 LPI)	256
b.2 El agotamiento del derecho de distribución cuando se procede a la venta de los videogramas.....	260
b.3 El derecho de remuneración por la comunicación pública de los videogramas en lugares públicos sin pago de precio de entrada (art. 90.4 LPI). El ejercicio procesal de este derecho por las entidades de gestión	261
c) La explotación televisiva de la obra audiovisual	263
d) El derecho de remuneración compensatoria por la copia privada de los videogramas. El ejercicio procesal del mismo por las entidades de gestión	264
4. La explotación de las obras musicales o de «pequeño derecho»	265
a) La explotación primaria de las obras musicales	265
b) El ejercicio de los derechos de reproducción mecánica	270
c) La remuneración compensatoria por la copia privada de los fonogramas. Su ejercicio necesario por las entidades de gestión	272

d) El derecho de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes y ejecutantes, a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de los fonogramas publicados con fines comerciales	273
d.1 El derecho de comunicación pública de los productores de fonogramas	276
d.2 El ejercicio procesal del derecho de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas por la comunicación pública de los fonogramas	279
III. LA LEGITIMACIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL DEL ART. 135 LPI DE 1987 (ACTUAL ART. 150 LPI).....	285
1. La regulación de las entidades de gestión en la legislación española y la atribución de legitimación a las mismas para el ejercicio de los derechos confiados a su gestión	286
2. El punto de partida de la polémica: el tránsito de una situación de monopolio legal en la gestión de los derechos de autor, a una situación de pluralidad de entidades gestoras. Los avatares legislativos del originario art. 135 LPI al actual art. 150 LPI	292
3. Las primeras resoluciones sobre la cuestión tras la entrada en vigor de la LPI de 1987	299
4. Argumentos al margen del art. 150 LPI	301
a) El reconocimiento extrajudicial de la legitimación.....	301
b) La especialización de cada entidad de gestión y la exclusividad de la SGAE para la gestión de los derechos correspondientes a los autores de obras musicales y audiovisuales	307
c) El hipotético ejercicio individual de los derechos de autor por sus propios titulares.....	312
5. Argumentos basados en el art. 150 LPI	316
a) La actuación de las entidades de gestión como representantes de los autores. La exigencia de aportar con la demanda los documentos acreditativos de la representación.....	316
b) La actuación de las entidades de gestión como legitimadas por sustitución.....	321
6. La interpretación doctrinal de la legitimación atribuida a las entidades de gestión	327
7. La legitimación para la defensa de intereses colectivos o legitimación colectiva. La legitimación de las entidades de gestión como una legitimación extraordinaria para el ejercicio de los derechos de gestión colectiva.....	336

CAPÍTULO IV

EL PROCESO DE DECLARACIÓN PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. LAS MODALIDADES DE TUTELA QUE PUEDEN SOLICITARSE EN EL PROCESO DECLARATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA PRUEBA.....	343
1. INTRODUCCIÓN.....	343
2. LA TUTELA MERAMENTE DECLARATIVA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	346
A. La admisibilidad de la tutela meramente declarativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual	346
B. Presupuesto para la estimación de la pretensión meramente declarativa: el interés en accionar o necesidad de tutela	351
C. La autonomía de la tutela meramente declarativa frente a la tutela de condena a determinada prestación	355
D. La admisibilidad de la tutela declarativa negativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual	361
3. LA TUTELA DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA.....	366
A. Fundamento de la tutela inhibitoria y adecuación de la misma para la protección de los derechos de propiedad intelectual.....	366
B. La acción de suspensión de la explotación infractora (art. 139.1.a LPI): presupuestos para su estimación.....	368
C. El pronunciamiento relativo a la prohibición al infractor de reanudar la actividad ilícita (art. 139.1.b). Su consideración como pretensión autónoma o como contenido específico de la acción de cesación	374
D. La prueba de la existencia de la infracción y del peligro de repetición. La presunción judicial en favor de las entidades de gestión en los procesos sobre violación del derecho de comunicación pública. Carga de la prueba.....	379
E. Naturaleza jurídica de la acción de cesación	391
4. LAS PRETENSIONES DE CONDENA A LA REMOCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INFRACCIÓN Y DE LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA LA MISMA.....	393
A. Introducción: las medidas de remoción relacionadas en el art. 139.1 LPI. Su carácter complementario con respecto a la acción de cesación. Necesidad de atender a la concreta petición solicitada por la parte	393
B. La pretensión de retirar del comercio los ejemplares ilícitos y su destrucción. La graduación de la medida de destrucción de los ejemplares ilícitos. La protección del tercer adquirente de buena fe para uso personal.....	397
a) Presupuestos de la acción de remoción que actúa sobre ejemplares ilícitos. La accesoriadad de esta pretensión con respecto a la acción de cesación	397
b) Los efectos de la sentencia que estime la acción de remoción. La graduación de la medida de destrucción de esos ejemplares.....	402
c) La opción a favor del titular de derechos infringidos consistente en que los ejemplares le sean entregados a precio de coste y a cuenta de su indemnización. La naturaleza resarcitoria y ejecutiva de esta medida	408

d) La extensión de los efectos de la sentencia que estima la acción de remoción a terceros y la protección del tercer adquirente de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI).....	409
C. La pretensión de inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos	413
a) La pretensión de inutilización de los instrumentos empleados exclusivamente para la reproducción de ejemplares ilícitos	413
b) La inutilización de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la suspensión o neutralización, no autorizada, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.....	418
D. La pretensión de remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. La naturaleza cautelar de la medida consistente en el precinto de los aparatos	422
E. La naturaleza de las pretensiones de remoción previstas en el art. 139.1. apartados c), d), y e), LPI.....	429
5. LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN FUNDADA EN EL «TEMOR RACIONAL Y FUNDADO DE INFRACCIÓN»	430
A. La admisibilidad de la acción de prohibición	430
B. La consideración de la sentencia que estime la pretensión de prohibición de una conducta ilícita como una condena de futuro	435
6. LA TUTELA DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.....	437
A. Presupuestos para la estimación de la acción indemnizatoria	437
B. Las dificultades de la actividad probatoria sobre los daños materiales.....	439
C. Momento procesal en el que el actor puede realizar la opción del art. 140 LPI. Modos de formulación de la pretensión indemnizatoria	442
D. La prueba del daño moral de autor. La aparente presunción del párrafo segundo del art. 140 LPI	445
7. LA ADMISIBILIDAD DE LA TUTELA DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	449
A. La admisibilidad de la condena a la publicación de la sentencia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual.....	449
B. La forma de la publicación de la sentencia	452
II. CONCURSO DE NORMAS, CONCURSO DE ACCIONES, Y ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN LOS PROCESOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	454
1. La concurrencia con la ley de Competencia Desleal.....	456
2. La problemática con la propiedad industrial	467
a) La protección acumulativa entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial sobre los modelos y dibujos industriales	469
b) La problemática con el Derecho de marcas	482
III. LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE AUTOR.....	498

CAPÍTULO V

LOS PROCESOS CAUTELAR Y DE EJECUCIÓN PARA LA TUTELA DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I

LA TUTELA JUDICIAL CAUTELAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. EL ACTUAL RÉGIMEN DE LA TUTELA CAUTELAR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	501
a) Antecedentes legislativos. Las sucesivas reformas de la regulación de la tutela cautelar de los derechos de autor	501
b) El estado actual de la tutela cautelar de los derechos de propiedad intelectual, tras la entrada en vigor de la LEC de 2000.....	505
II. LA NATURALEZA CAUTELAR DE LA MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE PREVISTAS POR LA LPI. EN PARTICULAR, LA NATURALEZA CAUTELAR DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA (ART. 141.2 LPI)	512
a) Las posturas doctrinales y jurisprudenciales que admitieron la existencia en la LPI de un proceso de naturaleza sumaria.....	513
b) La naturaleza cautelar de las medidas previstas específicamente en la LPI: efectos anticipativos e instrumentalidad con respecto al proceso principal.....	519
III. LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTEMPLADAS EN LA LPI.....	526
A) Situación jurídica cautelable: configuración legal, supuestos excluidos de este presupuesto, y acreditamiento	526
a) La determinación de la situación jurídica cautelable. Supuestos excluidos de este presupuesto	526
b) El acreditamiento de la situación jurídica y la cognición limitada por parte del órgano jurisdiccional	539
B) El presupuesto del peligro en la demora.....	546
C) La prestación de caución por el solicitante de las cautelas como presupuesto necesario para su concesión	551
IV. LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR.....	557
V. LAS MEDIDAS O LOS EFECTOS CAUTELARES.....	561
A. Cláusula mixta y criterios para la adopción de aquellas medidas no previstas específicamente por la LPI	561
B. Las Medidas Cautelares específicas de la LPI.....	565
a) La intervención y depósito de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita o, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración (art. 141.1 LPI)	565
b) La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda (art. 141.2 LPI)	573
c) La orden judicial de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta (art. 727.7 LEC)	577

d) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública (art. 141.3 LPI)	581
e) El embargo de los equipos, aparatos y materiales empleados para la reproducción por copia privada de las obras editadas en forma de libros, fonogramas y videogramas (art. 141.4º LPI)	588
VI. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	592
a) Medidas cautelares solicitadas con carácter previo a la demanda	593
b) Medidas cautelares solicitadas junto con la demanda principal o cuando el proceso principal está pendiente	598
VII. LAS PARTES EN EL PROCESO CAUTELAR. LEGITIMACIÓN PROCESAL. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.....	599
a) La legitimación para la solicitud de medidas cautelares	599
b) El régimen de la postulación	601
VIII. INNECESARIEDAD DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA CUANDO SE SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES DE LA LPI, FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	603
IX. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LPI.....	607
A) Iniciación del procedimiento: contenido de la solicitud de medidas cautelares, y tiempo de presentación de la solicitud.....	607
1. Contenido de la solicitud.....	608
2. Momento para la presentación de la solicitud de medidas cautelares.....	613
a) Medidas cautelares solicitadas previamente a la demanda principal	613
b) Medidas solicitadas con posterioridad a la demanda principal	616
B) El régimen de la contradicción. Regla general y excepciones.....	616
1. Adopción de medidas cautelares sin audiencia previa del demandado. Información sumaria acerca de los presupuestos de las medidas cautelares en estos supuestos	618
2. Adopción de medidas cautelares previa audiencia del demandado. Señalamiento de la comparecencia y contenido de la misma	623
a) Señalamiento de la comparecencia	624
b) Contenido de la comparecencia	625
C) Resolución sobre la solicitud de las medidas y recursos contra la misma.....	630
1. Resolución: plazo en el que debe emitirse, contenido y requisito de la congruencia con la solicitud de medidas cautelares	630
2. Recursos frente al auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares	633
D) La ejecución de la resolución que acuerda una medida cautelar	636
E) Oposición a la medida cautelar acordada sin previa audiencia del demandado	642
F) La variabilidad de las resoluciones sobre medidas cautelares	645
X. LAS RELACIONES ENTRE LA TUTELA CAUTELAR Y EL PROCESO PRINCIPAL.....	650

1. Requisitos para el mantenimiento de medidas cautelares acordadas con carácter previo a la demanda	650
2. Consecuencias de la no presentación tempestiva de la demanda del proceso principal. Extinción de la medida previamente acordada y responsabilidad del solicitante de las medidas	654

SECCIÓN II

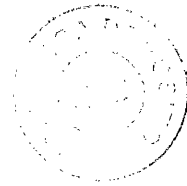
LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE CONDENA RELATIVAS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. INTRODUCCIÓN: LAS NORMAS DE EJECUCIÓN INSERTADAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL	657
II. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA DE ABSTENCIÓN.....	660
a) La ejecución de las sentencias de condena a la cesación de actividades de explotación de derechos de autor que no se materializan en objetos físicos	662
b) La ejecución de la sentencia de condena al cese de una actividad de explotación de derechos de autor que se materializa en objetos físicos.....	667
III. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS QUE CONDENAN A LA REMOCIÓN DE LOS RESULTADOS MATERIALES CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN.....	672
a) La ejecución de la sentencia de condena a la destrucción de los ejemplares ilícitos o a otras medidas de menor intensidad	672
b) La ejecución de la sentencia de condena a la inutilización o destrucción de los medios empleados para la infracción.....	677
c) La ejecución de la sentencia de condena a la remoción de los equipos y aparatos empleados para la comunicación pública.....	678
IV. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA INDEMNIZATORIA. UN PARTICULAR RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN FORZOSA PREVISTO POR LA LPI.....	679
CONCLUSIONES.....	I
BIBLIOGRAFÍA.....	IX

SIGLAS Y ABREVIATURAS

A	Auto
AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AC	Base de Datos de Jurisprudencia Aranzadi (Audiencias)
AC	Actualidad Civil
ADC	Anuario de Derecho Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial
AGEDI	Entidad de gestión de los productores fonográficos
AIE	Entidad de gestión de los derechos de los artistas ejecutantes
AISGE	Entidad de gestión de los derechos de los artistas intérpretes
AJPI	Auto del Juzgado de Primera Instancia
art.	Artículo
BIMJ	Boletín de Información del Ministerio de Justicia
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC	Código civil
CCAA	Comunidades Autónomas
Ccom	Código de comercio
CCJC	Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
cit.	Obra citada
CE	Constitución española
CEDRO	Entidad de gestión de derechos reprográficos
Coord.	Coordinador
CP	Código Penal
D	Decreto
DAMA	Entidad de gestión de medios audiovisuales
Disp. Adic.	Disposición adicional
Disp. Derog.	Disposición derogatoria
Disp. Final	Disposición final
Disp. Trans.	Disposición transitoria
EGEDA	Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial
LBRL	Ley de Bases de Régimen Local
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil

LECRIM	Ley de Enjuiciamiento criminal
LGP	Ley General de Publicidad
LJCA	Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa
LM	Ley de Marcas
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP	Ley de Patentes
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
LPL	Ley de Procedimiento Laboral
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RA	Recopilación de jurisprudencia Aranzadi
RAP	Revista de Administración Pública
RCDI	Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
RD	Real Decreto
RDL	Real Decreto-Ley
RDLegislativo	Real Decreto Legislativo
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDP	Revista de Derecho Procesal
RDPr.	Revista de Derecho Privado
REDA	Revista Española de Derecho Administrativo
RGD	Revista General de Derecho
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RJ	Base de Datos de jurisprudencia Aranzadi (Tribunal Supremo)
RJC	Revista Jurídica de Cataluña
RO	Real Orden
PJ	Revista Poder Judicial
Ss	Sentencias
ss.	siguientes
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SAT	Sentencia de la Audiencia Territorial
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores
SJPI	Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
VEGAP	Entidad de gestión de derechos de artistas plásticos
v. gr.	por ejemplo
Vol.	Volumen



CAPÍTULO I

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. EL SISTEMA DE LOS PRIVILEGIOS DE IMPRESIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA DEL RECONOCIMIENTO DEL MODERNO DERECHO DE AUTOR.

Es frecuente, en las obras dedicadas al estudio de la propiedad intelectual, comenzar afirmando que el moderno derecho de autor apareció en su origen vinculado al nacimiento de la imprenta y de los privilegios concedidos a los impresores¹.

Durante años, las obras de escritores y músicos se producían como las de los artistas plásticos, en ejemplar único; la reproducción de las mismas debía hacerse a mano y los ejemplares copiados no solían ser objeto de comercio. La aparición de la imprenta y la facilidad de obtener ejemplares de las obras escritas a coste reducido, cambió por completo esta situación, tanto en el orden social, por la posibilidad de generalizar la cultura y poner las obras al alcance de todos, cuanto en el orden económico, al haberse convertido la obra impresa en objeto de comercio².

La edición de libros se convirtió entonces en un negocio rentable. Pero para ello, los impresores convertidos en editores, precisaban de un sistema que les garantizara la obtención de unos mínimos beneficios que compensasen cuanto menos las cantidades invertidas en la reimpresión gráfica de las obras. Este sistema se articuló por medio de los privilegios de impresión³.

¹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Madrid, 1993, p. 162; ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores y propiedad intelectual*, Madrid, 1984, p. 24; VEGA, J., *Derecho de autor*, Madrid, 1990, p. 46; MARCO MOLINA, J., *La propiedad Intelectual en la legislación española*, Madrid, 1995, p. 19; YZQUIERDO TOLSADA, M., *Evolución histórica del derecho de propiedad intelectual*, RGLJ, abril, 1988, nº 4, p. 521; PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor y su protección en el artículo 20, 1, b) de la Constitución*, Valencia, 1997, p. 44.

² FORNS, J., *Derecho de propiedad intelectual en sus relaciones con el interés público y la cultura*, ADC, 1951, julio - septiembre, p. 988.

³ PÉREZ CUESTA, E., *Una perspectiva histórico-jurídica sobre el derecho de autor*, en RDP, enero- diciembre, 1981, p. 333; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 155; PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor...*, cit., pp. 54- 55.

La concesión del privilegio no consistía en el reconocimiento de un derecho preexistente, sino en la atribución graciosa de una condición jurídica *ex novo*, sin antecedentes de ningún género, que permitía el ejercicio de una determinada actividad económica⁴. Se trataba, no obstante, de un reconocimiento en favor del editor y no del autor, el cual quedaba simplemente compensado con la cantidad que recibía del primero e independientemente del privilegio concedido al mismo. Para el autor una vez "entregado el manuscrito y recibidos los honorarios, cesaba todo su derecho a participar en los beneficios económicos que pudiera reportar la impresión y la posible reedición futura de su obra"⁵.

Progresivamente, los autores comenzaron a reivindicar la preeminencia de su derecho, como derecho propio, inalienable y autónomo, frente al de los impresores o libreros. Las Reales Órdenes de 14 de noviembre de 1762 y 20 de octubre de 1764⁶, promulgadas bajo el reinado de Carlos III, son citadas como las primeras normas en las que se limita a los autores la posibilidad de obtener los privilegios para la impresión de libros, concentrados hasta ese momento, en manos de los libreros⁷.

En la concesión del privilegio era posible distinguir entre la facultad o licencia necesaria para imprimir libros, cuya finalidad era llevar a cabo un control de precios y una censura del contenido de la obra⁸, y el privilegio propiamente dicho, que solía aparecer como añadido a esa licencia, y que consistía en una

⁴ BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, p. 74; ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit., p. 25.

⁵ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 154.

⁶ Esta última Orden, según explica VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 51, declaraba que "los privilegios concedidos a los autores no se extinguiesen por su muerte sino que pasasen a sus herederos y que a éstos se les continuase el privilegio mientras lo solicitasen, salvo el caso de que se tratase de comunidades o Manos Muertas".

⁷ PÉREZ CUESTA, E., *Una perspectiva histórico-jurídica...*, cit., pp. 340 y ss.

⁸ En España, explica PÉREZ CUESTA, E., cit. nota ant., p. 339, la existencia de la Inquisición y de su acción represiva "provocó un fenómeno de escasa producción en comparación con los países vecinos. Los editores o impresores españoles estuvieron poco interesados por la publicación de libros que no fueran breviarios, misales o vidas de santos, pues aunque se consiguiera la publicación, era tan laboriosa y larga la gestión para conseguir los permisos de impresión que los editores solían renunciar a ello".



declaración por la que quedaba prohibida la reimpresión de la obra sin autorización⁹.

La creación de una jurisdicción especial y el establecimiento de un doble recurso frente a las decisiones del Tribunal del Santo Oficio, cerraban el sistema de protección de los privilegios de impresión.

En cuanto a la primera, la Resolución de Carlos III de 29 de noviembre de 1785, atribuyó al juez de imprentas la competencia para el conocimiento de todos aquellos supuestos en los que se habían imprimido obras sin la autorización de quien ostentaba el privilegio¹⁰. Creada esa jurisdicción especial, y teniendo en cuenta que la censura estaba en manos del Tribunal del Santo Oficio, se posibilitó un doble recurso frente a las decisiones de este Tribunal: en queja ante el juez de imprentas y en apelación ante el Consejo de Castilla. De esta forma, y como explica Vega, se establecía una doble garantía, pues no sólo esa jurisdicción especial - el juez de imprentas- podía dilucidar sobre la legitimidad del veredicto del primer órgano jurisdiccional - el Tribunal del Santo Oficio- "en el que el requisito de la imparcialidad puede ser dudoso que existiera", sino que además, se posibilitaba una segunda instancia: "la apelación ante el Consejo de Castilla, máximo órgano del Estado"¹¹.

II. EL PROGRESIVO ABANDONO DEL SISTEMA DE LOS PRIVILEGIOS DE IMPRESIÓN Y EL TRÁNSITO HACIA EL RECONOCIMIENTO DEL MODERNO DERECHO DE AUTOR.

Con el advenimiento del Estado liberal se fue abandonando progresivamente el sistema de los privilegios de impresión, y lo que se concedía de una manera graciosa y discrecional, pasó a convertirse en un derecho que el autor tenía sobre sus escritos, sin necesidad de ejercer ninguna actividad previa¹².

⁹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 161; en el mismo sentido, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, Madrid, 1999, p. 46.

¹⁰ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 155.

¹¹ VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 52.

¹² ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit., p. 41; YZQUIERDO TOLSADA, M., *Evolución histórica...*, cit., p. 529.

Diversas disposiciones fueron apareciendo a lo largo del siglo XIX español, siendo común en todas ellas el reconocimiento del derecho de propiedad del autor, pero oscilando entre admitir una propiedad idéntica a la ordinaria y sin quedar sujeta a límite temporal alguno, o una propiedad especial, por su limitación temporal. Destacaremos los principales hitos legislativos de la regulación de esta materia, reflejo de los continuos cambios de gobierno que caracterizaron el siglo XIX español.

Reunidas las Cortes de Cádiz, aprobaron el Decreto de 10 de junio de 1813, primera disposición en la que se reconocía al autor - y no a los editores o librerías - la propiedad sobre sus obras¹³. El autor pasaba a ser el titular exclusivo del derecho a imprimir y reimprimir sus obras cuantas veces quisiera, derecho que se transmitía a sus herederos durante un plazo de diez años, contados desde el fallecimiento del autor. La vuelta de Fernando VII en 1814, supone la derogación de todas las disposiciones sobre la materia y el restablecimiento de la legislación anterior, es decir, la relativa a los privilegios de impresión, contenida ahora en la Novísima Recopilación¹⁴.

Durante el segundo período constitucional (1820-1823), una nueva disposición se sucede en este tema: el Decreto de 5 de agosto de 1823 conocido por todos como Ley Calatrava¹⁵. Norma de limitadísima vigencia¹⁶, pero de especial

¹³ Se trataba del Decreto nº 265 de las Cortes de Cádiz de 10 de junio de 1813, regulador de las "reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras", MARCO MOLINA, J., *Bases históricas y filosóficas del derecho de autor*, ADC, 1994, XLVII, I, p. 137.

¹⁴ Como explica VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 53, "Por el manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaró nulos los acuerdos de las Cortes, y el 5 de junio de 1817 restableció la legislación recopilada, ordenando, además que el Consejo renovase la publicación de las leyes penales que regían acerca de los delitos de prensa en relación con la propiedad de los autores sobre sus obras".

¹⁵ Fue firmada por José María Calatrava en calidad de Secretario del despacho de Gracia y Justicia, MARCO MOLINA, J., *La propiedad...*, cit., p. 20.

¹⁶ No estuvo en vigor ni durante el período absolutista en el que fue declarada nula por Fernando VII (manifiesto de 1 de octubre de 1823) ni durante la Regencia de María Cristina en la que se vuelve con el Reglamento de Imprentas de 1834 a restaurar el antiguo sistema de los privilegios de impresión. Como apunta MARCO MOLINA, *La propiedad...*, cit., p. 20, nota pie de p. nº 6, el Reglamento de Imprentas - elaborado muerto ya Fernando VII - "está imbuido de la ambigüedad que caracteriza en lo político, a la regencia de María Cristina. Si por un lado pretende tal Reglamento restaurar el antiguo sistema de privilegios o licencias de imprenta, regulando con este motivo, además lo relativo a la censura de obras, es ya muy difícil cerrar el paso al nuevo

importancia, por ser la única de la historia legislativa española en la que la propiedad intelectual quedaba totalmente equiparada a la propiedad común, y por tanto sin quedar sujeta a límite temporal alguno¹⁷.

De forma paralela a esta regulación civil de los derechos sobre las obras del ingenio, se aprueba el 9 de junio de 1822, el primer Código Penal español. Su art. 782 castigaba con multa de cuatro tantos del perjuicio causado, al que "turbare en el uso exclusivo de la propiedad que conceda o concediera la ley al autor de escritos, composición de música, dibujos, pinturas o cualquiera otra producción impresa o grabada". El artículo siguiente completaba la regulación declarando que "Si las obras de que trata el artículo precedente hubieran sido contrahechas fuera del reino, sufrirán la pena de perturbadores en el uso exclusivo de la propiedad los que a sabiendas las hubieren introducido o las expendieren".

Dos ideas destacaríamos de este primer código penal español. De un lado, el empleo de la expresión "a sabiendas" y con ella, la característica de intencionalidad o de dolo directo que va a presidir todo el desarrollo histórico de los delitos contra la propiedad intelectual. Por otra parte, y a diferencia del Código francés en el que se inspiró¹⁸, el CP de 1822 no contemplaba junto a la pena de multa, la medida accesoria del comiso de los objetos o bienes defraudados y su entrega al propietario perjudicado.

La razón de esta última circunstancia quizás estribara en la discutida naturaleza de la medida del comiso. Para el CP de 1822, el comiso era una pena equiparada a la multa pero diferenciada de las responsabilidades civiles¹⁹, de tal

orden que representa la llamada «propiedad del autor» entrevisto además a través de la episódica vigencia de los textos de 1813 y 1823. De ahí el intento conciliador de ambos sistemas que representa la rúbrica de su Título IV «De la propiedad y privilegios de los autores y traductores»; asimismo, ALVAREZ ROMERO, *Significado de la publicación en el derecho de propiedad intelectual*, Madrid, 1969, p. 21; por el mismo autor, *El derecho de propiedad intelectual: su temporalidad*, en Estudios de Derecho civil en homenaje del Profesor Castán Tobeñas, Pamplona, 1969, V, pp. 13 y 14.

¹⁷ PÉREZ CUESTA, E., *Una perspectiva histórico-jurídica...*, cit., p. 342.

¹⁸ "Es de notar, apunta VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 55, en este precepto la voz «contrahechas» que denuncia su ascendencia gala, ya que el sentido castellano del término no es adecuado para aplicarlo a la violación de los derechos de autor".

¹⁹ TERUEL CARRALERO, D., *El comiso y las faltas*, en RDP, 1955, p. 115.

forma que si para los perturbadores de la propiedad intelectual estaba prevista la pena de multa, no cabía la imposición de una segunda pena, el comiso de los objetos contrahechos.

Para otros autores, en cambio, la razón por la que el CP de 1822 no incluyera la sanción del comiso debió responder a la idea de que esta sanción, "por no ser verdadera pena y sí disposición de índole civil, tenía su lugar condigno en las normas de derecho privado sobre propiedad literaria"²⁰, y así fue como años más tarde, el comiso se incluyó en las leyes de propiedad literaria de 1847 y de propiedad intelectual de 1879, entre las sanciones civiles.

En cualquier caso, y resumiendo lo visto hasta ahora, el que hoy denominamos derecho de autor, quedaba limitado en su origen al derecho de propiedad que el autor tenía sobre el soporte en el que se materializaba la obra, constituyera ésta una obra literaria, dramática o musical, derecho que le facultaba a imprimir y reimprimir la obra cuantas veces quisiera. Siendo ése el contenido de un derecho privado como el de propiedad, la tutela que el autor o propietario de esos escritos podía solicitar y obtener de los Tribunales, era exclusivamente la contemplada en el Código penal, cuyo precepto en blanco obligaba a la integración del mismo mediante la remisión a la norma extrapenal²¹.

III. LA LEY DE PROPIEDAD LITERARIA DE 1847 Y SU COEXISTENCIA CON EL CÓDIGO PENAL DE 1848. CONCURRENCIA DE SANCIONES.

Elaborado el primer proyecto de Ley de Bases del Código Civil de 1844, y bajo la influencia de las ideas de la codificación, se dicta la primera ley especial para regular y sistematizar todas las normas existentes sobre esta materia: la ley de propiedad literaria de 10 de junio de 1847²². Se trataba de una ley avanzada, por

²⁰ VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 55.

²¹ El CP de 1822 es un texto que ha presentado dudas sobre el tiempo que estuvo en vigor, VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 54; véase, ALONSO Y ALONSO, *De la vigencia y aplicación del Código penal de 1822*, en RDP, nº 11, febrero, 1946; CASABÓ RUIZ, *El Código penal de 1822*, tesis, Valencia, 1968.

²² MARCO MOLINA, J., *La Propiedad...*, cit., p. 20.

cuanto reconocía al autor un derecho de "propiedad" sobre sus obras, pero anclada todavía en algunos aspectos en el antiguo sistema de los privilegios de impresión²³.

En efecto, para la ley de 1847, la obra no era jurídicamente relevante sino a partir de su reproducción o impresión, tal como ocurría en la etapa de los privilegios en la que la protección recaía sobre el producto de la imprenta y no sobre la obra del espíritu. Además, era necesario el depósito de la obra ante la autoridad administrativa para lograr su protección, lo que recordaba a las anteriores normas sobre la censura y exhibición previa de las creaciones. En definitiva, las obras del ingenio eran protegidas en la medida en que eran susceptibles de reportar ventajas patrimoniales, desde que se convertían en res *intra commercium*²⁴.

La ley constaba de tres Títulos y el tercero de ellos estaba dedicado a las medidas sancionadoras; el art. 19 establecía: "Todo el que reproduzca una obra ajena sin el consentimiento del autor o del que le haya subrogado en el derecho de publicarla quedará sujeto a las penas siguientes: 1º A perder todos los ejemplares que se le encuentren de la obra impresa fraudulentamente, los cuales se entregarán al autor de la obra o a sus derechohabientes. 2º Al resarcimiento de daños y perjuicios que hubiesen sufrido el autor o dueño de la obra (...). 3º A las costas del proceso".

Es cierto, y así lo explica Carrasco Perera²⁵, que "la forma original de sanción de las infracciones civiles a los derechos protegidos la constituía el comiso de los ejemplares resultantes de la infracción". Lo destacable es que esta medida se contemplara desde un principio en leyes de carácter civil. No obstante, - continúa el

²³ La ley empleaba el término propiedad más por influencia francesa y por motivos de conveniencia, que por asimilación con el derecho de propiedad. Así, explica MARCO MOLINA, J., *La Propiedad...*, cit., p. 21, "Para el legislador no es excesivamente importante que el derecho del autor sobre su obra sea o no un verdadero derecho de propiedad sino que en tanto que derecho exclusivo sobre un objeto, admita ser regulado por medios análogos al derecho de propiedad"; también BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 82, explica el motivo por el que se acudió al derecho propiedad para reconocer el derecho que correspondía al autor sobre sus obras: "Los revolucionarios franceses, para afianzar el derecho de los autores y expresar la plenitud del señorío que tienen sobre sus obras, recurrieron al expediente de la propiedad, que significa la relación jurídica más completa que puede vincular a un titular con el objeto de su derecho".

²⁴ MARCO MOLINA, J., *La propiedad...*, cit., pp. 31 y ss.

mismo autor -, "el comiso puede revestir diversas modalidades y consecuencias, según se acerque o se aleje del modelo penal, es decir, según se tienda en mayor o menor medida a adoptar una función resarcitoria, en lugar de limitarse a cumplir la función de pena". Resulta de lo dicho que el comiso contemplado en la LPI de 1847 cumpliría una función de restitución de los ejemplares producidos fraudulentamente, pero sin que el valor de los mismos se computara a los efectos de la indemnización, la cual, se contemplaba en el párrafo segundo de esta ley, de manera acumulada a la sanción del comiso.

De este modo, si las reacciones frente a los ataques a la propiedad intelectual debían regirse exclusivamente por esta ley, podríamos pensar que o bien ambas medidas (el comiso y la indemnización) eran aplicables indistintamente al delito de defraudación y al ilícito civil, o bien que cada una de las sanciones era aplicable a los respectivos comportamientos: el comiso como pena correspondiente al delito, y la indemnización como sanción aplicable al ilícito civil.

La entrada en vigor del CP de 1848 vino a enturbiar esta amalgama de preceptos civiles y penales, característica de la LPI de 1847²⁶. El art. 466 del citado cuerpo punitivo, bajo la rúbrica "Estafas y otros engaños", tipificaba las defraudaciones de la propiedad intelectual. El precepto establecía: "Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el artículo 444²⁷ los que cometieran alguna defraudación de la propiedad literaria o industrial (párrafo primero). Los ejemplares máquinas u objetos contrahechos, introducidos o expedidos fraudulentamente se aplicarán al perjudicado, y también las láminas o utensilios empleados para la ejecución del fraude cuando sólo pudiesen usarse para cometerle (párrafo segundo). Si no pudiera tener efecto esta disposición se impondrá al culpable la multa del duplo del valor de la defraudación que se aplicará al perjudicado (párrafo tercero)".

²⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por BERCOVITZ, Madrid, 1997, p. 1780, (a partir de ahora, *Comentarios*).

²⁶ VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 57.

²⁷ Estas penas consistían en la multa del tanto al triplo del importe del perjuicio irrogado; véase, VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., ant., p. 58.

A diferencia del Código penal de 1822, que sólo había contemplado la pena de multa para el que turbare en el uso exclusivo que concediera la ley al autor, el CP de 1848, incluyó junto a esa misma pena, la medida accesoria del comiso y entrega al perjudicado de los objetos fraudulentamente obtenidos. Como explica Pacheco, el segundo párrafo del CP de 1848 en el que se contemplaba el comiso, constituía "una segunda pena (la penalidad es cumulativa) pero con la salvedad de que esta segunda pena es aplicable al interesado civilmente y la otra es sólo penal"²⁸.

Con ello, vino a plantearse una cuestión de concurrencia de sanciones, las previstas en la vigente LPI de 1847, que como hemos visto eran el comiso y la indemnización, y las contempladas en el CP de 1848, esto es, la multa y la confiscación de efectos. Tal cuestión consistía en determinar si las reglas de penalidad de la Ley de 1847 continuaban en vigor tras la aprobación del CP de 1848²⁹, o si este último texto punitivo pasaría a regular todas las infracciones contra la propiedad intelectual.

Por una parte, el art. 7 del CP establecía que "No estarán sujetos a las disposiciones de este Código los delitos que estuviesen penados por leyes especiales", lo que llevaba a pensar que la LPI de 1847 y su tercer Título donde se contemplaban las sanciones penales seguía vigente. Pero, al mismo tiempo, el último artículo de este Código (art. 457) establecía: "Quedan derogadas todas las leyes penales anteriores a la promulgación de este código, salvo los delitos no sujetos a las disposiciones del mismo con arreglo a lo prescrito en el artículo 7", concluyendo por algunos autores que con ello el CP había dejado sin efecto los arts. 19 y siguientes de la Ley de 1847, en lo referente a lo penal³⁰. Pacheco en sus Comentarios al Código Penal señaló que el art. 457 modificaba "en todo lo que les

²⁸ PACHECO, J., *Código Penal. Concordado y comentado*, Madrid, 1867, p. 375; VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 58.

²⁹ El CP de 1848, explica VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 59, fue reformado el 30 de junio de 1850 aunque la reforma no afectara a los delitos contra la propiedad intelectual. El art. 446 pasó a ser el 457 y el art. 444 conformó el 455.

³⁰ VEGA, J., *Derecho de autor*, cit. ant., p. 59.

fuere contrario, así la ley de 10 de Junio de 1847 sobre propiedad literaria, cuanto el decreto de 26 de marzo de 1826 sobre la propiedad industrial"³¹.

La escasa jurisprudencia existente sobre este tema - salvo la relativa al concepto de plagio- contribuyó aún menos al esclarecimiento de la cuestión³². Por lo que el problema de fondo, esto es, el de la indefinición entre lo que se debía considerar delito de defraudación de la propiedad intelectual y lo que debía ser únicamente ilícito civil usurpatorio³³, no sólo no se resolvió en aquel momento, sino que perdurará hasta la LPI de 1987 y su paralela LO de 1987 de reforma del CP en este punto, como más adelante veremos.

Para finalizar esta etapa señalar que al CP de 1850 le sucedieron los Códigos de 1870, 1928 y 1932, pero en todos ellos se mantuvo la amplia fórmula del Código Penal de 1848: "Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el artículo 550 los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria o industrial".

IV. LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 1879.

A) *Caracterización general.*

En 1876, un grupo de diputados muy destacados por su labor literaria³⁴, presentó al Congreso una proposición de ley, en la que la propiedad intelectual quedaba totalmente equiparaba a la propiedad ordinaria, sin quedar sujeta a límite temporal alguno. Sin embargo y desde el primer momento, el Gobierno se mostró contrario a la instauración de una propiedad intelectual perpetua, llegándose al final

³¹ PACHECO, J., *Código penal...*, cit., p. 376.

³² Como explicaba ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., *Jurisprudencia civil de España, conforme a las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de justicia*, Madrid, 1869, T. I, p. 211, "Muy pocos deben ser los litigios que se agitan en el foro sobre las materias de que acabamos de tratar - se refería a la propiedad literaria y a la propiedad de los objetos industriales- y por eso sin duda no se encuentran acerca de ellas otras doctrinas más que las que acabamos de exponer, que puedan servir de reglas de jurisprudencia".

³³ VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 59.

³⁴ Como explica PÉREZ CUESTA, E., *Una perspectiva...*, cit., p. 343, nota pie de p. nº 37, los firmantes de la proposición fueron: Manuel Danvila Collado - reconocido por todos los comentaristas como el autor de la ley -, Víctor Balaguer, Mariano Carreras, Emilio Castelar, Emilio Santos, Gaspar Núñez de Arce e Ignacio Escobar. Como explica FORNS, J., *Temas de propiedad intelectual. Fuerza obligatoria del Registro*, RDP, 1944, pp. 640 - 645, la Ley de 1879, "correspondió a tiempos en que la política fraternizaba con las letras y, por ello, los legisladores, en

a una solución intermedia, en la que el plazo de duración de la misma quedaba ampliado a ochenta años. "El plazo de ochenta años representó una fórmula transaccional entre las tesis encontradas de la perpetuidad y de la temporalidad y en ella se encuentra la explicación de su larga duración, cuando los plazos que ofrecía el derecho comparado de aquella época se movían entre los cinco y los cincuenta años"³⁵. No obstante, pese a ese cambio de orientación inicial, la Ley de 1879 se inscribe en una nueva época en la consideración del derecho de autor, abonada por las ideas que en torno a esta institución estaba elaborando la doctrina extranjera.

En efecto, tras una primera etapa en la que la mayoría de los ordenamientos habían reconocido el derecho del autor sobre sus obras, recurriendo para ello al instituto de la propiedad, se asiste a una segunda fase en la que comienza a cuestionarse por la doctrina la naturaleza jurídica de este derecho, intentando hallar el lugar que le correspondía, dentro del Derecho privado³⁶.

En esa labor sistemática, dos fueron principalmente los frentes de ataque a los que se sometió la institución. De un lado, la doctrina centró su atención en el objeto del derecho, destacando que si bien el derecho de propiedad recaía sobre un bien material - el libro o el cuadro -, el derecho de autor recaía sobre una entidad inmaterial, la propia creación, la obra del espíritu o del ingenio³⁷. De otro lado, la doctrina advirtió que junto a los derechos económicos que derivaban del derecho de

su calidad de autores o poetas, sentían como propia la legítima aspiración de amparar las obras del ingenio"; asimismo, YZQUIERDO TOLSADA, M., *Evolución histórica...*, cit., p. 530.

³⁵ ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit. p. 46.

³⁶ Según explica CARMONA SALGADO, C., *La nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1988, p. 106, la imposibilidad de incluir exactamente esta figura jurídica en la tradicional clasificación tripartita romana de derechos reales, personales y obligacionales, provocó la aparición de teorías por parte de los civilistas que pueden agruparse en torno a dos grandes posturas. Las tesis personalistas, centraron su atención en los intereses extrapatrimoniales o de carácter moral existentes en el derecho de autor, adscribiendo el mismo a la categoría de los derechos de la personalidad. Otras, cuyo énfasis se centró en la vertiente patrimonial del mismo, tendieron a asimilar esta institución a los derechos reales de propiedad. Entre ambas teorías "parece triunfar en la actualidad una tercera teoría ecléctica, que califica estos derechos de inmateriales o *sui generis*, como una cuarta categoría junto a la clásica división tripartita romana a la que antes aludíamos"; acerca de las teorías sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor, RODRÍGUEZ ARIAS-BUSTAMANTE, *Naturaleza jurídica de los derechos intelectuales*, en RDP. 1969, p. 750; también en MARCO MOLINA, J., *Bases históricas y filosóficas...*, cit., pp. 146 y ss; QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado de la parte especial del Derecho Penal*, Madrid, 1978, T. III, p. 578.

autor coexistían en el mismo ciertos intereses de carácter personal, intereses en los que parte de la doctrina alemana descubrió caracteres similares a los derechos de la personalidad, y que llevaron a calificar al derecho moral de autor como uno de los derechos de la personalidad³⁸.

La doctrina española, preocupada más por el tema de la perpetuidad o temporalidad del derecho que por el de su naturaleza jurídica, se limitó a recoger este tipo de propiedad en el CC, como una de las propiedades especiales - junto a la de aguas y minas (arts. 428 y 429)-, y remitiendo para su concreta regulación, a la ley especial. No será hasta principios del siglo XX, cuando comienza a hablarse del derecho moral de autor en España³⁹.

Con todo, la LPI de 1879 no fue extraña a algunas de las ideas que en ese momento estaba elaborando la doctrina extranjera. Así, y por un lado, la ley reconocía al autor su derecho de propiedad intelectual con independencia del soporte sobre el que se materializaba la obra⁴⁰. De otro lado, los intereses de carácter no estrictamente patrimonial fueron escasamente reconocidos no tanto en la ley de 1879, pero sí en el Reglamento de 3 de septiembre de 1880⁴¹.

***B) La fuerte intervención administrativa configurada por la LPI de 1879:
Registro y depósito de las obras.***

Como contrapartida a los avances que acabamos de describir, la Ley de 1879 fue una norma que dificultó enormemente la protección reconocida a los autores, toda vez que la misma quedaba subordinada al cumplimiento de dos requisitos formales: el depósito legal de las obras y la inscripción en el Registro de la

³⁷ Esta idea desarrollada por KOHLER dará lugar a la doctrina de los bienes inmateriales, KOHLER, J., *Die Idee des geistigen Eigentums*, en *Archiv für die Zivilistische Praxis*, 1894.

³⁸ El impulsor de esta postura fue GIERKE, aunque la mayoría de los autores defensores de la misma atribuyeron a KANT la paternidad de las ideas de derecho de la personalidad (*persönliches Recht*) y derecho innato (*angeborenes Recht*); un interesante estudio sobre las tesis de este autor en MARCO MOLINA, J., *Bases históricas...*, cit., p. 163.

³⁹ MARCO MOLINA, J., *La propiedad...*, cit., p. 138.

⁴⁰ Así, establecía el art. 9 LPI de 1879: "La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor o a sus derechohabientes".

Propiedad Intelectual⁴². De este modo, unos derechos subjetivos de naturaleza privada como eran los derechos del autor, quedaban sujetos a un profundo mecanismo de intervención administrativa, que conducía al no reconocimiento de estos derechos, sino en virtud de aquellas formalidades⁴³.

Por una parte, el autor tenía la obligación ineludible de inscribir la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual si quería "gozar de los beneficios de la ley" (art. 36 LPD)⁴⁴. Esta inscripción debía practicarse en el plazo de un año a partir del día de la publicación de la obra, y su incumplimiento acarreaba la grave consecuencia de que la misma entraba en el llamado dominio público relativo⁴⁵, consistente éste en la posibilidad de que la obra pudiera ser utilizada por cualquier

⁴¹ Así por ejemplo, el art. 69 del Reglamento aludía al derecho del autor de velar por la exacta reproducción o representación de la obra y el art. 85 del mismo texto legal, al derecho a que se anuncien las obras con los exactos títulos y con los nombres de sus autores o traductores.

⁴² Quedaban exceptuadas de estos formalismos, las obras de artes plásticas. El art. 37 de la LPI de 1879 establecía en su párrafo primero que "Los cuadros las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura o topografía, y en general todas las obras del arte pictórico, escultura o plástico quedan excluidas de la obligación del Registro y del depósito", norma lógica con el carácter no reproducible de las obras plásticas y la imposibilidad de depositar ejemplares de las mismas.

⁴³ MARTINEZ JIMENEZ, J. E, *La función certificante del Estado (con especial referencia a las intervenciones administrativas sobre los Derechos de autor)*, Madrid, 1977, pp. 213 y ss.

⁴⁴ Inscripción que aparecía como prueba evidente de la titularidad de las obras pero que podía ser destruida si se demostraba lo contrario, STS (Sala 1ª) de 14 de abril de 1961, en RGD, nº 570, marzo 1992, p. 1781.

⁴⁵ El art. 38 de la LPI de 1879 establecía: "Toda obra no inscrita en el Registro de la propiedad intelectual podrá ser publicada de nuevo, reimpressa por el Estado, por las Corporaciones científicas o por los particulares durante diez años a contar desde el día en que terminó el derecho de inscribirla"; como explicaba MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual, Suma Jurídica para la práctica forense*, Barcelona, 1962, p. 212, "En las obras literarias o musicales, (...) basta que por olvido, negligencia o espíritu magnánimo propio del artista, transcurra un año, desde su publicación, sin que se hayan inscrito en el registro, para que entren en un dominio público, relativo o parcial y confuso, durante diez años a contar desde el día en que terminó el derecho de inscribir la obra de que se trate (artículo 38)..."; asimismo, la STS, Sala 1ª, de 14-10-1983 (RA 5326) y citada también por PÉREZ DE CASTRO, N., en *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 628, alude a esta situación de dominio público por falta de inscripción de la obra dentro del plazo de un año inicial. La sentencia resolvía un supuesto de publicación de una obra sin la autorización del autor, el cual había dejado transcurrir el plazo de un año inicial sin inscribir la obra. La parte recurrente (Edival Ediciones, S.L), alegaba que "a pesar de haber editado (...) los ejemplares, no por ello habría infracción alguna de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que la demandante no es titular de la obra «El arte de cocinar», que ha entrado en el dominio público por falta de la oportuna inscripción registral". El TS dijo en este caso que "no consta la fecha de publicación de la obra por «Edival Ediciones, S.L», (la parte recurrente) a los efectos del cómputo del plazo de un año que el art. 36 de la Ley especial fija y que fundadamente hay que presumirlo cumplido por lo que toca a

persona, durante el plazo de diez años, sin derechos para sus autores y titulares⁴⁶. Transcurridos esos diez años de dominio público relativo, el autor o sus derechohabientes, disponían de un año más para poder inscribir la obra en el Registro, agotado el cual sin haberse practicado la inscripción, entraba aquella absoluta y definitivamente en el dominio público (art. 39 LPI de 1879)⁴⁷.

La doctrina, contraria a este sistema⁴⁸, sostuvo que este mecanismo registral debía interpretarse restrictivamente, es decir, permitiendo que las obras pudieran ser inscritas durante el plazo de diez años de dominio público relativo, y respetándose en ese caso, las posibles publicaciones e inscripciones realizadas por terceros. Pero la jurisprudencia, reacia a esta interpretación, siguió manteniendo que el plazo de un año inicial era indeclinable (STS 12- II- 1946⁴⁹), debiendo esperar el autor o sus causahabientes diez años más, para poder inscribir la obra en el Registro.

Como acertadamente apunta Rogel Vide, el excesivo formalismo mantenido por la jurisprudencia podría quedar justificado tras una comparación con la legislación histórica precedente, en la que los plazos de protección del derecho de

su observancia, pues el desarrollo de la relación contractual acontece en el primer semestre de 1977 (...) y la inscripción provisional en el Registro ha sido efectuada el 8 de enero de 1978 (...)"

⁴⁶ Esta situación legal propiciaba situaciones curiosas, como señala ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit., p. 85, nota 121, que reproduce un fragmento de un documento del Instituto Nacional del Libro Español que data de 1980 en el que se narraba: "Esta situación de hecho - se refería a la posibilidad de explotar las obras por cualquiera- ha dado lugar repetidas veces y continúa haciéndolo, a una especial picaresca, en cierta forma arropada por la Ley, y que viene siendo ejercitada por algunos editores. Consiste en investigar en el Registro de la Propiedad Intelectual sobre si existe o no inscripción de determinados libros de autores conocidos e incluso de prólogos, traducciones, etc. Poseedores de certificaciones negativas, estos editores reeditan, con toda legalidad los textos que les interesan, cometiendo así, muchas veces, un fraude moral, aunque desde el punto de vista legal obren en ejercicio de un derecho legítimo".

⁴⁷ STS (Sala 1ª) de 26 de junio de 1901, en RGD, n° 570, marzo 1902, pp. 1768 y 1769; sobre el régimen registral instaurado por la LPI de 1879, MARTINEZ JIMENEZ, J. E., *Actividad registral de la Administración en materia de derecho de autor: Registro de la Propiedad intelectual y Múltiples de Arte*, REDA, núm. 78, 1975, p. 89; asimismo, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y...*, cit., p. 48; MARCO MOLINA, J., *Comentarios*, cit., p. 1840; CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H., *Propiedad intelectual, dominio público relativo y dominio público absoluto*, en ADC, 1984, pp. 877 y ss.

⁴⁸ LACRUZ, *Elementos de Derecho Civil*, III, vol. 2º, Barcelona, 1980, p. 354; ROGEL VIDE, *Autores, coautores...*, cit., p. 90; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 524, que califica la obligatoriedad del depósito e inscripción de la obra como uno de los desaciertos más graves de la LPI de 1879.

⁴⁹ STS, Sala 1ª, 12 - II- 1946 (RA 123).

autor, habían sido notablemente inferiores⁵⁰. La LPI de 1879 había ampliado el plazo de duración del derecho hasta 80 años, y quizás en compensación con esa ampliación, decidió, para poder otorgar la protección debida, establecer unos requisitos rigurosos como el de la inscripción obligatoria, casi constitutiva, de la obra en el Registro⁵¹.

No obstante, cuando años más tarde empezaron los trabajos para la elaboración de una nueva ley, defensores de la centenaria norma pusieron de manifiesto que el sistema registral establecido en la misma, no tenía carácter constitutivo⁵², sino que la inscripción se configuraba como un requisito para gozar de los beneficios de la ley, es decir para obtener la protección establecida por la misma, pero que el derecho nacía cuando se concebía y realizaba la obra, cuando se creaba o ejecutaba, sin ningún otro añadido⁵³. Afirmación que, a mi juicio conducía

⁵⁰ ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit., p. 89.

⁵¹ El citado autor llega a esta conclusión a partir de la STS de 12-2-1946 (RA 123 y en RGD, nº 570, marzo 1992, pp. 1778-1779); en ella se resolvía sobre la validez o nulidad de unas anotaciones de reversión hechas en el Registro de la Propiedad a favor de la heredera y sucesora de don José Zorrilla respecto del drama «Don Juan Tenorio» y otras obras que éste había vendido a un editor con anterioridad al año 1847. La STS se pronunció a favor de la validez de las anotaciones en cuestión señalando en uno de sus considerandos que "el art. 36 de la ley de 10 de enero de 1879...establece con carácter de generalidad la exigencia de la inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual dentro del plazo de un año, a contar desde la publicación de la Ley (- "desde el día de la publicación de la obra"-, dice exactamente el artículo) para poder gozar de los beneficios de la mayor temporalidad en su disfrute que establece el artículo 6ª...". Recalca el autor esta frase: "«Los beneficios de la mayor temporalidad»; ahí podría estar la clave. Antes de la vigente Ley de Propiedad Intelectual, - se refiere a la de 1879- el plazo de protección de la propiedad intelectual terminaba veinticinco o cincuenta años después de la muerte del autor. A partir de la Ley de 1879, el plazo se amplía notoriamente: ochenta años «post mortem». Es posible que, como contrapartida de los beneficios de la mayor temporalidad se hubiera decidido establecer requisitos rigurosos para que la protección tuviera lugar, cual el de la inscripción obligatoria casi constitutiva de la obra en el Registro"; véase, ROGEL VIDE, C., *Autores, coautores...*, cit., p. 89.

⁵² Como afirmó CHICO Y ORTIZ, J. M., *La seguridad jurídica y el registro de la propiedad intelectual*, RGLJ, abril 1988, p. 605, "La ley de 1879 nunca dijo que la inscripción de la propiedad intelectual fuese constitutiva".

⁵³ CHICO ORTIZ, J. M., *Principios y problemas de la Propiedad intelectual*, en RCDI, 1984, II, p.1343; el mismo autor, en otro artículo publicado años más tarde en la misma Revista, (*Los aspectos humano, sociológico y jurídico de la propiedad intelectual*, RCDI, 1988, I, p. 109), y en el que realizaba una defensa de los aciertos que la LPI de 1879 había tenido, y los desaciertos en los que la ley en proyecto estaba incurriendo, afirmaba: "En la lucha sostenida durante el período en que estuve en la Comisión redactora del borrador de Anteproyecto de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (al comienzo como Secretario y ponente, luego como vocal y, por último, en la etapa socialista, como experto) traté a toda costa de demostrar a los componentes de la Comisión que el requisito de la inscripción en el Registro de la propiedad intelectual no era constitutivo de dicha propiedad, pues ésta nacía de la «creación», lo que sucedía en la legislación entonces vigente era que

a la misma solución: que una persona tenga un derecho reconocido a su favor y que no pueda obtener la tutela del mismo si no cumple ciertos requisitos formales, equivale a decir que para que el derecho exista como tal es necesaria la inscripción. De nada sirve el reconocimiento de un derecho si no se puede obtener la tutela del mismo, y si en este caso, esa tutela venía condicionada por la inscripción registral, habría que concluir afirmando que la misma era en definitiva constitutiva⁵⁴.

De otro lado, y continuando con las formalidades, la obra inscrita en el Registro, debía ser depositada en la sede de las oficinas del Depósito legal antes de su difusión social, con la finalidad de que el patrimonio cultural del país contara en sus Bibliotecas y Fonotecas, al menos con un ejemplar de toda obra que se pretendía difundir⁵⁵. La ley además coordinaba ambas intervenciones administrativas, de manera que la solicitud de la inscripción de una obra en el Registro quedaba subordinada al cumplimiento previo del requisito del Depósito legal⁵⁶.

Con todo, la LPI de 1879 fue un texto positivamente valorado, que pudo adaptarse a las innovaciones tecnológicas que a lo largo de más de cien años fueron apareciendo, ello merced al acierto de sus autores en incluir cláusulas elásticas como la de su art. 1, por la que se consideraba obra no sólo a las actuales, sino

dicha propiedad podía pasar al dominio público si no se formalizaba la inscripción en el Registro cosa completamente distinta(...). La nueva Ley ha querido decir eso, pero no ha sabido decirlo y de ahí que el artículo 1 establezca que "la propiedad intelectual corresponda al autor por el solo hecho de su creación, lo cual nos permite regresar al año 1882 y recordar de nuevo a DANVILA que, apoyando la idea de la creación, matizaba que el autor no adquiere la propiedad de sus pensamientos por la creación, sino que la conserva".

⁵⁴ La STS (Sala 1ª) de 14-10-1983 (RA 5326), antes citada, alude al carácter constitutivo que la ley atribuía al Registro: "(...) aun sin desconocer el significado que la regulación de la materia confiere al Registro, *desvirtuando su verdadero carácter y convirtiéndolo en fuente de creación del derecho*, lo que puede provocar, por carencia del asiento tabular harto frecuente en la realidad, la desposesión por parte de quien, desprovisto de buena fe, se beneficia del trabajo del autor- arts. 36 y 38 de la Ley especial y 22 de su reglamento de 3 de septiembre de 1880 (...)".

⁵⁵ Así, la SAP de Madrid de 2-11-1995, en RGD, nº 618, marzo 1996, p. 2451, declaraba: "Esta norma - se refería a la LPI de 1879-, en sus artículos 33 y siguientes se ocupa de la regulación del Registro de la Propiedad Intelectual, siendo de interés para nosotros el artículo 36 que dice lo siguiente: «Para gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, con arreglo a lo establecido en los artículos anteriores», esto es, mediante la constitución del depósito que se regula en el artículo 34 de la Ley a que nos estamos refiriendo. Es pues el depósito, que supone tanto como la inscripción en el registro designado al efecto, el determinante de la titularidad del derecho".

también a las que pudieran darse a la luz por cualquier medio. O cláusulas como la del art. 1 del Reglamento, según el cual podían considerarse obras "todas las que se producen y *puedan publicarse* por los procedimientos de la escritura, dibujo, la imprenta", o "cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o *que se inventen en lo sucesivo*"⁵⁷.

C) La triple protección de los derechos de propiedad intelectual tras la entrada en vigor de la LPI de 1879. Criterios jurisprudenciales de delimitación de los distintos órdenes jurisdiccionales.

Una vez descritas las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho de autor en la Ley de 1879, vamos a detenernos en las distintas vías de protección contempladas por la misma. Para ello debe partirse de la idea de que nuestro ordenamiento "no ha considerado a los derechos que corresponden a los autores, como derechos subjetivos privados (negocio civil en la terminología del art. 51 de la LEC de 1881), sino como un bien jurídico tutelable penalmente, o una cuestión de orden público competencia de las autoridades gubernativas"⁵⁸.

Los ataques a la propiedad intelectual han sido incluidos tradicionalmente entre las estafas y considerados como un tipo de defraudación⁵⁹. El CP de 1932 en su art. 533 situado dentro de la sección dedicada a las estafas, establecía que "Incurrirán en las penas señaladas en el artículo 531 los que cometieran alguna defraudación de la propiedad intelectual o industrial". Años más tarde, la ley de Bases de 23 de diciembre de 1961, desarrollada por el Decreto 691/1963 de 28 de marzo por el que se aprobó el texto revisado de Código penal de 1963, creó una nueva sección, "De las infracciones del derecho de autor y de la Propiedad

⁵⁶ Arts. 33 y 34 de la LPI de 1879 y art. 23 de la Orden 5 -II -1949, véase, MARTINEZ JIMENEZ, J., *La función...*, cit., p. 206.

⁵⁷"No resulta aventurado pensar, afirma MARCO MOLINA, *La propiedad...*, cit., p. 71, nota pie de p. nº 2, que el amplio concepto de obra que recogen los arts 1º de la Ley y 1º del Reglamento sirviese de modelo al art. 4º de la Convención de Berna de 9 de septiembre de 1886, en la que fue parte España, en su primera redacción. Además de ser muy similares su términos a los de aquéllos (...) no hay que olvidar la admiración que, en su momento manifestaron por la Ley española las sociedades literarias internacionales, principales promotoras de la Unión de Berna y su convención".

⁵⁸ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1742.

⁵⁹ GARCÍA RIVAS, N., *Comentarios*, cit., p. 2371.

industrial", dando autonomía a estos delitos y desplazándolos de las estafas y otros engaños en los que estaban incluidos⁶⁰.

Vigente entonces el CP de 1963 volvía a reproducirse el problema que años antes se había planteado entre la regulación civil y penal de estos derechos. Las penas previstas en el texto punitivo para los defraudadores de la propiedad intelectual debían coonestarse con la antigua pero todavía vigente LPI de 1879, y con las reglas de penalidad que la misma contenía.

Por una parte, el CP contemplaba con gran imprecisión, las penas de arresto mayor y multa del tanto del importe del perjuicio irrogado, al que cometiere "alguna defraudación de la propiedad intelectual o industrial". "No se especificaba tipos ni penas diferentes según cuál fuese la actuación infractora, sino que se declaraba delito cualquier infracción de derechos correspondiente a cada uno de estos sectores, siempre que fuese intencionada"⁶¹.

Para precisar entonces cuándo se había producido una defraudación de la propiedad intelectual, debía acudirse a la LPI de 1879, y concretamente a sus arts. 45 a 49, en los que se contenían las reglas de penalidad. Estas normas, describían una serie de conductas en las que podía consistir la defraudación y señalaban que, además de las penas previstas en el Código, los defraudadores sufrirían la pérdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entregarían al propietario defraudado (art. 46 LPI), atribuyendo la competencia para la aplicación

⁶⁰ De esta forma, quedaba separado "lo que científicamente carece de justificación permanezca unido"(SANCHEZ ARROYO, E., *Protección penal del derecho de autor en España*, tesis inédita, Madrid, 1965, p. 80) pues, subsumir los delitos contra la propiedad intelectual dentro de la categoría de las estafas, implicaba que en ellos existiera un medio engañoso que no era en cambio necesario en los ataques a la propiedad intelectual. Si alguna justificación tenía esta tradicional sistemática, la misma se encontraba en la consideración de que, si por el objeto de estos derechos no podía hablarse de hurto, se optó por incluirlo en el cajón de sastre del Código penal que eran las defraudaciones; asimismo, VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 67.

⁶¹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 681; asimismo explica ASECIO MELLADO, J. M^a, *La protección procesal del Derecho de patentes*, en *Estudios de Derecho procesal en Homenaje a V Fairén Guillén*, Valencia, 1990, p. 53, que la dificultad de probar la intencionalidad de la conducta defraudatoria del derecho de patentes, convertía al procedimiento civil en instrumento de protección preferido al penal.

de estas reglas a los Tribunales ordinarios «en la parte que fuera de su competencia» (art. 49 LPI de 1879).

Por último, la propia LPI de 1879 y, sobre todo su Reglamento de 1880, atribuían a Gobernadores de provincia y Alcaldes, una serie de competencias en materia de espectáculos públicos, que les facultaban para decretar la suspensión de la representación teatral de una obra y la intervención del producto de las entradas, cuando esa explotación se realizaba sin la autorización de los autores o propietarios de las obras (art. 49 segundo párrafo).

De este modo, la ley contemplaba una protección de los derechos de propiedad intelectual en una doble vía, criminal y gubernativa, pues las reglas de penalidad comprendidas en la ley civil no tenían otra finalidad que la de integrar el tipo penal en blanco recogido en el texto punitivo⁶². La jurisprudencia sin embargo llevó a cabo una traslación de las reglas de penalidad al ámbito civil, aplicándolas de manera autónoma, y proclamando la existencia de una triple protección, civil, penal y gubernativa⁶³.

Así las cosas, el problema que se planteaba no era tanto el de saber que sanciones correspondían a cada una de las conductas sino el de determinar en qué casos las conductas eran constitutivas de delito y en qué otros se trataba de un ilícito civil, o con otras palabras, cuándo debía iniciarse un proceso penal al que podría acumularse la acción civil *ex delicto*, y cuando correspondía únicamente el ejercicio de la acción civil por el perjudicado.

⁶² Como explica JUFRESA PATAU y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, G., en *La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor*, en *RJC*, 1988, 2, p. 413, "(...) no dejaban de ser extrapolaciones al orden jurisdiccional civil de disposiciones complementarias de la norma penal en blanco que tipificaba el delito correspondiente, a pesar de su inserción extramuros del Código Penal y, en consecuencia no podía hablarse de acciones específicas genuinamente establecidas para la protección civil de los derechos de autor"; otros autores han preferido hablar de una protección en tres órdenes o direcciones: la registral, la judicial y la gubernativa, CHICO ORTIZ, J. M., *Principios y problemas...*, cit., p. 1330.

⁶³ Terminología empleada por la STS (Sala 2ª) de 15- XII- 1969 (RA 5917), o también en QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, cit., p. 593.

a) *La delimitación de los órdenes penal y civil.*

Desde el punto de vista penal, su campo de actuación se fue cercando "mediante una autorrestricción guiada por el sano principio de intervención penal mínima"⁶⁴. De acuerdo con este criterio, sólo aquellos comportamientos atentatorios de la propiedad intelectual más graves por su entidad, objetiva y subjetiva, podían ser conocidos por los tribunales penales:

"La protección de los derechos de autor, plasmada en la vigente legalidad española en virtud de la fundamental ley de propiedad intelectual de 10 de enero de 1879 (...) se ejerce según los casos en una vertiente triple y no necesariamente concurrente, civil, administrativa y penal prevista esta última en el art. 534 del Código punitivo, cuya genérica e imprecisa remisión integradora a la normativa extrapenal en la materia no puede implicar sin más la global e indiferenciada criminalización de toda conducta antijurídica desentendida del debido respeto a tales derechos inmateriales, (...) sino que la atracción a la órbita penal, más allá de los ordinarios remedios impetrables de la jurisdicción civil y de la pronta y resuelta intervención de la autoridad gubernativa, queda reservada para aquellos comportamientos más graves por su entidad objetiva y subjetiva, en que tanto su neta tipificación criminal y no mera antijuridicidad civil - resultante aquélla de la ponderada conjugación del mentado artículo 534 del Código con los pertinentes preceptos, 25, 47 y concordantes de la Ley 1879- como la cierta culpabilidad del agente impongan la subsunción penal adecuada, realizada ponderadamente por los Tribunales de este carácter" (STS, Sala 2ª, de 15 de diciembre de 1969)⁶⁵.

Se trataba por tanto del criterio de mayor gravedad que, en verdad, "nunca se define ni precisa"⁶⁶. Por otro lado, era requisito imprescindible para declarar la existencia del delito la comprobación del dolo, del llamado «dolo específico»⁶⁷, o voluntariedad del defraudador: "para saber si existía delito, lo primero de todo era acudir a la ley civil y comprobar si la acción presuntamente delictiva constituía o no

⁶⁴ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1743; en la misma obra, GARCÍA RIVAS, N., *Los delitos contra la propiedad intelectual en el código penal de 1995*, cit., p. 2380; ASENSIO MELLADO, J. Mª, *La protección procesal...*, cit., p. 49, señala también la conveniencia de suprimir o limitar la protección penal del derecho de patentes por cuanto podría resultar en ciertos casos desmesurada.

⁶⁵ STS (Sala 2ª) de 15 de diciembre de 1969 (RA 5917), STS (Sala 2ª) de 13 de junio de 1987 (RA 4799), y STS, (Sala 2ª) de 4 de junio de 1992.

⁶⁶ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1743.

⁶⁷ Las Ss TS, Sala 2ª, de 13 - VI -1987 (RA 4799), de 17- XII- 1985 (RA 6336), y de 30-X-1987 (RA 7636), declaraban: "(...) la tipicidad descrita en el artículo 534 del texto sancionador, que se refiere, desde reforma introducida en el precepto el año 1963, al «que infringere intencionadamente los derechos de autor», proclama que en los delitos de esta naturaleza «puede afirmarse con claridad y así aparece admitido, en pacífica opinión, que la culpabilidad requerible no es, ni puede ser otra, que la dolosa, quedando al margen de lo penal las formas de incriminación culposa».

una infracción de los derechos garantizados en aquélla. Luego, la operación final consistía en el caso de que la infracción existiese, en determinar si había habido en ella intencionalidad, que era la nota peculiar que calificaba como delito a las infracciones civiles. Se daba pues, una correspondencia total entre la Ley penal y la ley civil"⁶⁸. Con todo, doctrina y jurisprudencia no llegaron a estar de acuerdo en cuanto a quién correspondía la prueba de la intencionalidad, pues mientras alguna posición doctrinal la consideraba presumible en atención al art. 1 del CP⁶⁹, reiteradas resoluciones declararon la inexistencia de delito ante la falta de prueba del mencionado dolo⁷⁰.

Por tanto, si sólo las conductas más graves por su entidad, y de las que resultaba probada su intencionalidad, eran competencia de los tribunales del orden penal, el resto de conductas debían ser conocidas por los tribunales del orden civil, de suerte que la delimitación del ámbito de competencia de estos últimos "se ha

⁶⁸ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 681.

⁶⁹ El art. 1 del CP establecía que "Las acciones y omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario". Tal precepto llevaba a la interpretación de que la prueba de la voluntariedad en los delitos contra la propiedad intelectual, debía en principio presumirse, correspondiendo la prueba de lo contrario al acusado. Así, explicaba MOLAS VALVERDE, *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 131: "La tesis de que la voluntariedad del defraudador, o sea de que su acción u omisión para que puedan ser consideradas delictivas deben obedecer a una libre y consciente determinación del albedrío a llevarlas a efecto en la forma prohibida por la ley y a pesar de las consecuencias lesivas resultantes, y de que esta voluntariedad o elemento moral que integra el delito, debe ser probada por el acusador o lesionado, es contraria al bien común, en cuanto a este extremo probatorio, ya que el culpable, que prepara el delito, sigilosamente, puede disimular su intencionalidad o por lo menos atenuarlo, en materias que, como la propiedad intelectual, por sus modalidades y numerosos derechos exclusivos del autor que pueden ser infringidos y que no siempre conocen los mismos juzgadores, y la facilidad con que desaparecen las pruebas de los hechos en incontables casos, se prestan a ello especialmente. (...) Entendemos que, en materia de propiedad intelectual, la presunción de voluntariedad, en sus defraudaciones, es sencilla, evidente. (...). De modo que el delito material, en tales defraudaciones, existe por el solo hecho de que el inculpado, con desprecio del derecho ajeno, lo ha atacado en provecho propio"; en parecidos términos, la STS de 9 de mayo de 1956 (puede consultarse en la obra de MOLAS VALVERDE, *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 420).

⁷⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1743; así, por ejemplo, la STS, Sala 2ª, de 17 de diciembre de 1985 (RA 6336) declaró: "Pero como quiera que se trata de un delito de defraudación, requiere la constancia clara del dolo fraudulento y éste falta por completo en el supuesto enjuiciado"; asimismo, en Ss TS, Sala 2ª, de 13 - VI -1987, de 17- XII- 1985 y de 30-X-1987, antes citadas.

hecho posible mediante la simple decisión de no examinar nunca de oficio su propia incompetencia"⁷¹.

En efecto, como antes adelantábamos, la LPI establecía en su art. 46 que "Los defraudadores de la propiedad intelectual, además de las penas que fijan el artículo 552 y correlativos del Código penal sufrirán la pérdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados, los cuales se entregarán al propietario defraudado". El art. 47 enumeraba distintas conductas en las que podía consistir la defraudación⁷², el art. 48 contenía dos circunstancias agravantes⁷³, y por último, el art. 49, con el que se cerraba el título, declaraba en su primer párrafo (los dos párrafos restantes estaban dedicados a competencias gubernativas que después estudiaremos) que "Los tribunales ordinarios aplicarán los artículos de este título en la parte que sea de su competencia".

Ya sabemos cuáles eran "los artículos de este título", el que contemplaba la medida del comiso (art. 46), el que tipificaba las conductas infractoras (art. 47), y el que contemplaba las circunstancias agravantes (art. 48). Queda ahora por saber en qué sentido empleaba la LPI la expresión "tribunales ordinarios" y, lo que es más importante, qué significaba que éstos debían aplicar dichos artículos "en la parte que sea de su competencia".

Recordemos que con el Decreto de Unificación de Fueros de 1868 desaparecieron gran parte de las jurisdicciones especiales, proclamándose a la jurisdicción ordinaria como la única competente en el territorio español⁷⁴.

⁷¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1743.

⁷² Reproducir en España las obras de propiedad particular impresas en español por vez primera en país extranjero, falsificar el título o portada de alguna obra, o estampar en ella haberse hecho la edición en España si se ha verificado ésta en país extranjero, imitar dichos títulos de manera que pueda confundirse el nuevo con el antiguo, importar del extranjero obras en que se haya cometido defraudación con fraude de los derechos de Aduana.

⁷³ La variación del título de una obra o la alteración de su texto para publicarla y la reproducción en el extranjero, si después se introduce en España.

⁷⁴ Este Decreto, explica ALONSO Y COLMENARES, E., *Jurisdicciones especiales*, Madrid, 1884, pp. 28 y 29, que después recibió carácter de ley, tuvo por objeto restablecer la suspirada unidad de fueros. Su art. 1 establecía: "Desde la publicación del presente decreto, la jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer: (apartado 7) De los negocios de Hacienda y de los delitos de contrabando, defraudación y sus conexos, excepto el de resistencia armada a los Resguardos de costas".

Recordemos también que la LOPJ de 1870 y más tarde la LEC de 1881, consideraron necesario reiterar que la jurisdicción ordinaria era la única competente para resolver los negocios civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros⁷⁵. En fin, habida cuenta de la proximidad temporal, parece lógico pensar que la LPI de 1879 empleaba la expresión tribunales ordinarios en el mismo sentido en que fue utilizada por la LOPJ de 1870, esto es, por contraposición a los especiales, e incluyendo por tanto a los del orden civil y a los del orden penal.

Así pues, lo que la LPI en su art. 49 vendría a decir era que "los tribunales ordinarios", es decir los tribunales del orden civil y los del orden penal, aplicarían "los artículos de ese título", esto es, las reglas de penalidad y fundamentalmente la medida del comiso, "en la parte que sea de su competencia", por tanto, en la medida en que fueran tribunales del orden civil o del orden penal. La sanción del comiso de los objetos producidos en contravención de los derechos de autor, podía ser por tanto aplicada por los tribunales penales como medida accesoria de las penas previstas por el CP (arresto mayor y multa), o por los tribunales civiles como pronunciamiento declarativo de condena del proceso civil.

De este modo fue entendido por doctrina y jurisprudencia, que admitieron la compatibilidad de la medida del comiso tanto en el procedimiento civil como en el penal. Se afirmaba que, aunque la LPI al establecer estas reglas parecía estar pensando únicamente en el proceso penal - las referencias a los defraudadores eran continuas -, la competencia que el art. 49 de la ley atribuía a los Tribunales ordinarios y la generalidad con la que estaba redactado este precepto llevaban a la conclusión de que la competencia podía ser tanto de los Tribunales civiles como penales: "Todo el título de que se trata es de carácter esencialmente penal y parecería exclusivamente redactado para los procedimientos criminales si el párrafo primero del artículo 49 (cuyos otros párrafos son de orden gubernativo) no señalase

⁷⁵ Tal declaración se encontraba en el art. 267 de la LOPJ de 15 de septiembre de 1870 y en idénticos términos en el art. 51 de la LEC de 3 de febrero de 1881; véase, ALONSO Y COLMENARES, E., *Jurisdicciones...*, cit. nota ant., pp. 55 y 66.

a los Tribunales ordinarios la aplicación de los artículos de dicho Título que sean de su competencia", que puede ser por tanto civil o criminal⁷⁶.

En idéntico sentido, la STS de 6 de octubre de 1915⁷⁷ se pronunciaba así:

"Por el carácter de especialidad que reviste la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, la disposición penal de su artículo 46 y por la generalidad del precepto del artículo 49, es compatible con el procedimiento civil y con el criminal; con éste cuando se trata de castigar el delito de defraudación de la propiedad literaria o artística mediante el ejercicio de la acción penal y conjuntamente la civil; con el civil, cuando separadamente se hace uso de la acción civil para poner término a una usurpación de aquella propiedad, procedimiento que sólo persigue la reparación o indemnización de perjuicios causados por el defraudador, siendo en tal concepto también legal en este procedimiento que el Tribunal sentenciador acuerde a instancia de parte, la recogida de los ejemplares de la obra en que se cometió el despojo (...)"

Doctrina reiterada en Ss TS, Sala 1ª, de 24 de junio de 1965⁷⁸, de 15 de febrero de 1972⁷⁹, y de 9 de febrero de 1977⁸⁰.

⁷⁶ MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 134.

⁷⁷ Esta Sentencia fue calificada en su momento como "una de las sentencias de nuestro TS más útil, más eficaz y por consiguiente mejores, en materia de propiedad intelectual, hasta el punto de que no hay casi procedimiento de esta clase, civil, penal, en que no sea invocable alguno de sus extremos, como tenemos bien observado en la práctica", MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 387.

⁷⁸ La STS (Sala 1ª) 24-6-1965 (RA 3680), que resolvía el recurso de casación interpuesto por Editorial Planeta frente a la Compañía Espasa Calpe, en su CDO. último demuestra como la sanción del comiso era la condena típica en los procedimientos civiles: "Que en el motivo cuarto y último, como los demás acogido al nº 1 del art. 1692 de la Ley procesal civil, se alega que al declarar el fallo que los ejemplares editados de «Obras Selectas» deben entregarse a Espasa Calpe y condenar a la demandada propietaria de editorial Plantea a que haga entrega a dicha actora de los volúmenes editados, infringe por violación el art. 46 de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, según el cual los ejemplares ilegalmente publicados se entregarán al propietario defraudado, arguyendo en síntesis que la accionante no tiene el derecho de colección y que éste pertenece al doctor M. - hoy sus herederos- por lo que estimaba obligado que la sala rechazase la pretensión de la actora sobre este particular y al respecto debe notarse que en efecto, el derecho de colección corresponde al autor o sus herederos y que la sentencia combatida acuerda la entrega de lo editado a la entidad actora, por no oponerse a ello el propietario Doctor M., ni sus herederos, y como en el acto de la vista de este recurso, la defensa de dichos herederos, personados en concepto de recurridos, expresamente pidió que, conforme a lo acordado en la sentencia la entrega se hiciese a la Sociedad editorial accionante, no se ha cometido por lo tanto la infracción denunciada lo que impone la desestimación del recurso en su totalidad, con los pronunciamientos del art. 1748 de la Ley procesal pertinente".

⁷⁹ La STS (Sala 1ª) de 15-2-1972 (RA 713): "(...) en armonía con lo mandado por el art. 46, en relación con la generalidad del 49 que dispone que «Los Tribunales ordinarios aplicarán los artículos comprendidos en este título en la parte que sea de su competencia» resulta que su disposición es compatible en el procedimiento civil y en el penal, siendo en tal concepto legal que en este procedimiento el Tribunal acuerde a instancia de parte la recogida de los ejemplares de la obra en que se cometió el despojo, en el sentido de no legalidad de la edición y su entrega al que

De esta forma, y durante largo tiempo, los Tribunales penales sólo castigaban aquellas conductas graves en las que quedaba probada la intencionalidad del culpable, imponiendo las penas previstas en el código (arresto mayor y multa) y conjuntamente la medida del comiso contemplada en la ley civil. Por su parte, los tribunales civiles eran competentes para el enjuiciamiento de todas las demás conductas, decretando en su caso y siempre que no hubiera existido intencionalidad, la condena a la indemnización de daños y perjuicios, y la entrega de los ejemplares obtenidos fraudulentamente⁸¹.

Con todo, y volviendo a la idea de la que hemos partido, el problema no era tanto el de determinar las sanciones cuanto el de delimitar *ab initio* la competencia genérica de cada uno de los órdenes⁸². En un caso quedaba clara la sujeción al orden jurisdiccional civil, las pretensiones mero declarativas relativas a la titularidad de los derechos. El problema surgía cuando, afirmada esa titularidad, lo que se había producido era una infracción de los mismos⁸³. Además, al configurarse los delitos contra la propiedad intelectual como delitos públicos, perseguibles de oficio, no cabía por parte del perjudicado optar por una u otra vía sino que una vez en

resultó perjudicado por el mismo acodando dicha entrega, en armonía con lo resuelto en sentencias de 6 de octubre de 1915 y 24 de junio de 1965 (3680) (...)"

⁸⁰ STS (Sala 1ª) de 9-2-1977: "(...) los defraudadores de la propiedad intelectual a que se refiere el art. 46 de la Ley especial, no son sólo los que mediante el empleo de fraude - civil o penal -, lesionen los derechos del autor, sino que abarca también a los que, de cualquier modo menoscaben los derechos literarios del autor, publicando ilegalmente sus obras, todas cuyas personas - físicas o jurídicas -, tienen que ser castigadas - en la vía penal- o, condenadas en la vía civil a «la pérdida de todos los ejemplares ilegalmente publicados» para que el derecho del autor quede debidamente restaurado".

⁸¹ Tampoco el TS aclaró si esta condena era una forma de indemnización o una medida autónoma (cfr. Art. 127 CP y Consulta 7/1973 de la fiscalía del TS, BIMJ, núm. 984), CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1781.

⁸² Como afirma QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, cit., p. 596, "Lo verdaderamente problemático y no resuelto sería el determinar *ab initio* qué materias han de someterse a los respectivos enjuiciamientos, pues el artículo 49 se limita a la vaga fórmula de que los Tribunales ordinarios aplicarán los artículos comprendidos en este Título (los de penalidad) en la parte que sea de su competencia. Con lo que se incurre en una especie de petición de principio procesal, en que lo único evidente es que las penas propiamente dichas solamente podrán ser impuestas por la jurisdicción penal".

⁸³ De este modo afirmaba MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 134, que "era único y verdaderamente propio del proceso civil aquel asunto que requiera una declaración de derecho previa para que se concrete una infracción o defraudación de la propiedad intelectual o de otro modo aquel caso que, de ser perseguido, desde un principio, por la vía criminal, es susceptible de planteamiento y concesión, a su hora, de una cuestión prejudicial civil".

marcha la acción civil por la parte, era "factible y aún teóricamente obligado que se deduzca por el Juez el tanto de culpa para su enjuiciamiento aparte en el correspondiente procedimiento penal de oficio; siendo en cambio imposible el supuesto contrario, esto es, que en el curso de un proceso criminal se deriven automáticamente otras acciones o responsabilidades civiles que las propias *ex delicto*"⁸⁴.

b) La protección gubernativa cautelar de las obras musicales y dramáticas.

Por último, conviene detenerse en la regulación de las medidas que en materia de espectáculos públicos podían decretar Gobernadores de provincia y Alcaldes (art. 49 de la Ley, y art. 63 del Reglamento), medidas consideradas como el inmediato precedente de las actuales cautelares, y cuya subsistencia devino incompatible con la entrada en vigor de la CE, y de los principios proclamados por la misma.

a. Regulación legal.

El art. 49 de la LPI 1879, tras atribuir la competencia a los "Tribunales ordinarios" para aplicar las reglas de penalidad comprendidas en la propia ley, establecía: "Los Gobernadores de provincia y donde estos no residieran, los Alcaldes, decretarán a instancia del propietario de una obra dramática o musical, la suspensión de la ejecución de la misma o el depósito del producto de la entrada en cuanto baste a garantizar los derechos de propiedad de la mencionada obra". Y añadía el mismo precepto: "Si dicho producto no bastase a aquel objeto podrá el interesado deducir ante los Tribunales la acción competente".

En desarrollo de esta competencia, el Reglamento de 3 de septiembre de 1880, en su título II dedicado a los Teatros, y en su capítulo I titulado "De las obras dramáticas y musicales", establecía que "Los Gobernadores, y donde éstos no residieran los Alcaldes, mandarán suspender inmediatamente la representación o

⁸⁴ QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, cit., p. 596; asimismo, JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección Judicial...*, cit., p. 413, "(...) no parece eludible el tanto de culpa que obligadamente el Juez (Civil) debería formular al tratarse de un delito público, con las consecuencias, añadamos nosotros, del paralización y suspensión del pleito civil por mor de la prejudicialidad del art. 114 de la LECrim".

lectura que se haya anunciado de toda obra literaria, o musical, siempre que el propietario de ella o su representante acudan a su Autoridad en queja de no haber obtenido las empresas el correspondiente permiso, y aun sin necesidad de reclamación alguna si les constase que semejante permiso no existe" (art. 63). El art. 104 del Reglamento, añadía que esas mismas autoridades "decretarán a instancia del interesado, el depósito del producto de las entradas para el pago de los atrasos que adeude una empresa por derechos de propiedad de obras, después de satisfechos los correspondientes a los propietarios de las obras que en cada noche se ejecuten".

Por último, el art. 119, a modo de norma de cierre, atribuía a los Gobernadores y Alcaldes la competencia para decidir todas las cuestiones que se suscitaran en la aplicación del Reglamento entre las empresas de espectáculos públicos y los autores, actores artistas y dependientes de los mismos, cuyos acuerdos serán ejecutados sin perjuicio de las reclamaciones ulteriores⁸⁵.

b. Naturaleza jurídica, ámbito, presupuestos y efectos.

Partiendo de esta regulación legal, podemos afirmar que junto a la difusa protección civil y penal, el anterior régimen de la propiedad intelectual contemplaba una tercera modalidad de tutela, de origen administrativo, en atención a las autoridades a las que se confiaba, y de naturaleza cautelar, en la medida en que el perjudicado podía ejercitar la acción competente ante los Tribunales ordinarios (segundo inciso del art. 49 de la ley).

No obstante, y en cuanto a esta segunda nota, la lectura del precepto parecía indicar que la interposición de la demanda principal sólo procedía cuando el resultado de la intervención administrativa no bastara para garantizar los derechos del propietario de obras dramáticas⁸⁶. De ahí que se afirmara que a Gobernadores y Alcaldes correspondían unas facultades que no se limitaban como sería lógico a

⁸⁵ Disposiciones al margen de la LPI de 1879 como fueron la ley del libro y la ley del cine, contenían igualmente modalidades de tutela administrativa.

⁸⁶ Como explica QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, cit., p. 594, "Parece la precitada cláusula un impedimento para el ejercicio de las acciones judiciales, civiles o penales, que han de

prevenir la consumación de las defraudaciones, sino a reparar y sancionar en planos más bien propios del poder judicial⁸⁷. Fueron precisas disposiciones posteriores que aclararan el alcance preventivo de estas medidas y su articulación con el ejercicio de la acción civil, de las que nos ocuparemos más adelante.

Pero situemos esta modalidad de tutela en el contexto de la LPI de 1879, y en atención al concepto de comunicación pública que la misma manejaba.

En efecto, la única forma de utilización incorporal de las obras del ingenio en el anterior régimen de la propiedad intelectual, era la representación y ejecución pública de obras dramáticas y musicales (arts. 19 y ss. LPI de 1879 y arts. 61 y ss. del Reglamento de 1880)⁸⁸. Por comunicación pública entendía la centenaria norma el acto por el cual una pluralidad de personas tenía acceso a una obra en un mismo lugar y a un mismo tiempo, concepto coincidente con los supuestos contemplados en el actual apartado 2.º del art. 20 LPI⁸⁹.

En este particular contexto de las creaciones intelectuales (obras teatrales y musicales), y en relación a ese concepto de comunicación pública, se circunscribían exclusivamente las medidas que estamos estudiando, consideradas por ello como normas de policía de espectáculos públicos.

ser factibles sólo en el supuesto de no cubrirse por la retención los derechos económicos devengados por los autores".

⁸⁷ QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, cit., p. 595.

⁸⁸ Como explican HERNÁNDEZ MORENO, A., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F. P., *Comentarios*, cit., p. 1143, "La representación teatral y musical fue históricamente la primera manifestación de lo que hoy se conoce como comunicación al público"; asimismo, MARCO MOLINA, J., *La Propiedad...*, cit., p. 267; la LPI de 1879, explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Siete Derechos en busca de Autor. La nueva Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987*, en ADC, 1988, I, p. 237, fue una norma centrada en las obras dramáticas y musicales, destinada en gran parte a regular la representación y ejecución de las mismas en los teatros, y que desatendió en cambio importantes manifestaciones de la propiedad intelectual como las obras literarias o las obras audiovisuales. Por esta razón, fueron precisas normas posteriores que regularan este tipo de obras: la ley 17/1966 de 31 de mayo sobre películas cinematográficas y la Ley 9/75 de 12 de marzo del libro.

⁸⁹ En ese apartado se incluyen: La representación escénica, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales (...). En realidad los diferentes apartados del art. 20 LPI reflejan la evolución del concepto de comunicación pública, desde la ejecución en público de una obra musical o teatral hasta el acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación.

La prolongada vigencia de la LPI de 1879, y la aparición de nuevas formas de difusión de las obras del ingenio, supuso la ampliación del concepto de comunicación pública, y por extensión, la aplicación de esta tutela cautelar gubernativa a otras formas de comunicación: proyección y ejecución cinematográficas, ejecución por medio de aparatos mecánicos receptores de radio y televisión en locales o sitios públicos⁹⁰, etc. (Orden circular del Gobernador General del Estado de 21 de diciembre de 1937).

No resultaba extraño el establecimiento de una tutela administrativa en atención a una materia como la de la propiedad intelectual, cuyas características requerían la acción rápida de las autoridades gubernativas⁹¹. Además, y en la medida en que dicha tutela se enmarcaba en un espectáculo público, la intervención administrativa quedaba justificada por la satisfacción del interés de la colectividad, del público en general. Lo criticable o cuanto menos cuestionable, resultaba ser, que dichas medidas fueran consideradas como cautelares, esto es, como medidas instrumentales de un proceso ante los órganos jurisdiccionales⁹².

Se trataba por lo demás de un sistema que, pese a causar asombro en la doctrina extranjera⁹³ y suscitar algunas críticas (resultaba insólito que el Estado interviniera incluso de oficio en el terreno de lo patrimonial privado⁹⁴), existía en otros ordenamientos: Argentina (decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 8248 de

⁹⁰ FERNÁNDEZ- SHAW, F., *Derechos de autor en la radiodifusión española*, ADC, 1975, n° XXVIII, p. 343, relata la aparición y desarrollo de la radio y la televisión en España, y los problemas que las mismas plantearon con respecto a la percepción de los derechos de autor; el citado autor explica: "Cuando aparece la radiodifusión y sobre todo la televisión, (...) había de producirse inevitablemente su choque frontal con el derecho de autor, que en sus comienzos llevaría a un endurecimiento de las respectivas posiciones y que luego transcurrirá por vías más lógicas de compromiso, por comprensión, lógica también de ambas partes".

⁹¹ Estas características, explicó MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual...*, cit., p. 88, eran "(...) uso de duración efímera en ocasiones y poco arraigo o temporalidad de determinados usuarios, dificultad de obtención de pruebas eficientes para la acción judicial, duración e incidencias de ésta, etc."

⁹² La característica esencial que define a una medida cautelar y la distingue de instituciones procesales próximas a aquélla es la instrumentalidad (...), ORTELLS RAMOS, *La tutela judicial cautelar en el derecho español*, con CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., Granada, 1996, p. 8.

⁹³ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Siete Derechos...*, cit., p. 310.

⁹⁴ QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado...*, T. III., cit., p. 595; también RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia n° 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva LPI*, en PJ, n° 9, p. 87.

1965⁹⁵), Francia (art. 66 de la Ley de 11 de marzo de 1957)⁹⁶, Costa Rica (art. 134 de la ley de derecho de autor y derechos conexos, de 24 de septiembre de 1981)⁹⁷.

El presupuesto de la situación jurídica para cuya tutela se instaban estas medidas estaba integrado por la comunicación pública de una obra dramática o musical, sin que se hubiera obtenido la correspondiente autorización de sus autores; o bien en la existencia de datos que revelaban una inminente comunicación. Tenía cabida pues en dicho presupuesto, tanto la infracción iniciada de derechos de propiedad intelectual como la puesta en peligro de los mismos, esto es, la existencia de una preparación de todos los elementos necesarios para la infracción, sin que ésta llegara a consumarse.

En ambos casos, la situación jurídica cautelable debía quedar acreditada mediante la alegación por el solicitante de las medidas de la titularidad de su derecho, y la ausencia de todo consentimiento para la explotación del mismo⁹⁸.

⁹⁵ "Si se tratara de ejecución pública de música sin la previa autorización pertinente o se negara la exhibición de ésta, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 8248 de 1965 establece que los autores o sus sociedades autorales o representantes podrán denunciar ante las autoridades policiales de la ciudad de Buenos Aires y de la jurisdicción nacional, en forma verbal o escrita, al organizador, dueño del local, empresario, etc., sin perjuicio de que se proceda de oficio cuando se compruebe cualquier transgresión a la ley 11.723 de propiedad intelectual". Obsérvese sin embargo, y por lo que más tarde diremos en cuanto a la naturaleza cautelar de estas medidas, cómo continúa diciendo la misma autora "La autoridad policial labrará el acta pertinente, reuniendo los correspondientes elementos de prueba e iniciando las actuaciones sumariales de conformidad con las disposiciones del código de Procedimientos en lo penal", DELIA LIPSZYC, *Derecho de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, 1993, pp. 586 y 587.

⁹⁶ "En Francia el art. 66 dispone que los Comisarios de Policía, y en los lugares en donde no los hubiere, los jueces de paz, estarán obligados a instancia de cualquier autor de una obra protegida por la ley o de sus derechohabientes, a embargar los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita de esta obra. Si el embargo tuviere como efecto retrasar o suspender representaciones o ejecuciones públicas en curso o ya anunciadas, deberá obtenerse a instancia de parte una autorización especial por medio de mandamiento judicial del presidente del tribunal civil", DELIA LIPSZYC, *Derecho de autor*, cit. nota ant., p. 587.

⁹⁷ "En Costa Rica, explica DELIA LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 587, se admite que las medidas cautelares sean ordenadas por la agencia judicial de policía o por las delegaciones de la Guardia de Asistencia Rural del lugar del espectáculo, como simple prevención, aunque no tengan competencia para conocer del juicio. Luego se pasarán las diligencias a la autoridad judicial correspondiente (art. 134)".

⁹⁸ STS, Sala 3ª, de 11 de abril de 1991 (RJ 1991, 2876): "(...) consta en autos que se acreditó por el autor la propiedad intelectual de la obra, así como la reproducción sin su consentimiento, dándose por tanto los requisitos exigidos por la Ley y por el Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para que se produjera la suspensión, así como los que establecen las normas reglamentarias de rango inferior sobre la materia. Respecto a este punto no puede acogerse la

El *periculum in mora* de estas medidas gubernativas estaba integrado por los riesgos de ineffectividad que derivaban del mero retraso en obtener una resolución judicial, pues el tiempo necesario para la obtención de la misma, constituía ocasión suficiente para la iniciación y consumación de la mencionada comunicación pública⁹⁹.

En fin, por lo que a los efectos se refiere, estas medidas consistían en la suspensión o cese de la actividad ilícita, por tanto efectos anticipativos del fallo, y el depósito del producto de las entradas en cuanto bastare para garantizar la correspondiente indemnización, es decir, efectos de aseguramiento de la futura pretensión de indemnización¹⁰⁰.

c. Procedimiento.

Sucesivas disposiciones posteriores a la LPI de 1879, y a su Reglamento de 1880, fueron perfilando el procedimiento para la adopción de estas medidas gubernativas.

En principio, la medida de suspensión de la ejecución pública de una obra y la "sanción penal" que los arts. 104 y 119 del Reglamento establecían "ora embargando el producto íntegro de la entrada (...) ora disponiendo el depósito de las entradas necesarias para el pago de los atrasos", debían acordarse a instancia de parte, en cuyo caso, no era necesario que la petición revistiera forma alguna "pudiendo ser de palabra o por escrito". No obstante, el Reglamento hacía

alegación de la parte actora en el sentido de que, contraviniendo la norma, el Gobernador Civil hizo una interpretación extensiva de sus propias atribuciones decidiendo indirectamente el fondo del asunto. Dicha alegación, basada en que pretendidamente se habían satisfecho derechos de autor y argumentada en una interpretación conjunta de las Ordenes de 25 de mayo de 1936 y de 15 de junio de 1959, debe ser desvirtuada. Pues precisamente el Gobernador Civil hubiera interpretado extensivamente sus atribuciones si hubiera actuado de contrario, es decir, si hubiera entrado a considerar la controversia planteada sobre si se actuó con el consentimiento del representante del artista y habiendo satisfecho los derechos de autor a dicho representante. Basta a la adecuación del ordenamiento jurídico del acto de la autoridad gubernativa la comprobación de la autoría y de la falta de consentimiento, siendo las demás cuestiones civiles a solventar entre el autor, su representante y las empresas que contrataron con él directa o indirectamente, sin que deba prejuzgarse en este momento y por esta jurisdicción la buena fe y la responsabilidad de unos y otros intervinientes".

⁹⁹ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 14.

¹⁰⁰ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 14.

innecesaria la instancia de parte al posibilitar la adopción de las medidas cautelares de oficio, o como indicaba la ley "en todo caso en que por cualquier otro conducto o medio les conste que la expresada autorización no fue obtenida (Real Orden de 27 de junio de 1896)¹⁰¹.

En el supuesto de que las medidas se adoptaran a instancia de parte, la Orden circular de 25 de mayo de 1936¹⁰², exigía el acreditamiento de la *personalidad*¹⁰³ del peticionario: en caso de que éste fuera el autor, y habida cuenta del sistema registral, mediante la certificación emanada del Registro de la Propiedad Intelectual; si se trataba de los causahabientes de aquél, con la exhibición del Título que acreditase aquel derecho; y en cuanto a las Sociedades, con libros-registros que al efecto llevarán, debidamente foliados sellados y autorizados por la Dirección General de Seguridad, con arreglo a los cuales pueda certificarse en cada caso cuáles sean los autores a quienes aquéllas representen en legal forma.

Solicitada la medida o advertidas las autoridades gubernativas de la existencia de la infracción, éstas debían resolver la petición "de plano y momentáneamente, como lo exige el carácter de la atribución que para tales casos confía la ley a dichas Autoridades" (art. 1 RO 27 de junio de 1896), esto es, sin audiencia previa al sujeto soportante de la medida: "Para cumplir con exactitud cuanto se le tiene significado (...) ha de resolverse de plano por Vuestra Excelencia y por el señor alcalde tan pronto como el autor o su representante acuda en demanda de amparo a la autoridad sobre todas las cuestiones relativas a dicha ley y su Reglamento, sin necesidad de recurrir en consultas a la Abogacía del Estado ni dar audiencia al empresario o deudor moroso, puesto que no es opinable sino imperativo el contenido de los artículos 49 de la ley de Propiedad Intelectual y 104 del Reglamento para su aplicación (Orden circular del Gobernador General del Estado de 21 de diciembre de 1937).

¹⁰¹ (N. Dicc. 25069).

¹⁰² (N. Dicc. 25085).

¹⁰³ Término que en principio había que entender referido a las cualidades necesarias para comparecer en juicio, pero que en esta orden comprendía también la idea del carácter o representación con que se comparece en juicio. Sobre el concepto de «carácter» en la LEC de 1881, véase, MONTERO AROCA, J., *La legitimación en el proceso civil*, Madrid, 1994, pp. 16 y ss.

Por último y en cuanto a la obligatoriedad de ejercitar la acción principal, la Orden Circular de 25-V-1936 articuló esta competencia con la de los órganos jurisdiccionales al establecer que la suspensión de actividades que leyes y reglamentos concedían a Gobernadores y Alcaldes no podía mantenerse indefinidamente, "pues ello a tanto equivaldría como a una declaración de derecho sin justificación adecuada, no siendo misión ésta que compete a la Autoridad gubernativa, sino a los Tribunales de justicia". La suspensión duraría setenta y dos horas, siendo levantada en caso de que el actor no acreditase haber interpuesto demanda ante los tribunales, y ello "sin perjuicio de la sanción gubernativa en que incurra el que improcedentemente la hubiere instado" (art. 2 Orden 25-V-1936)¹⁰⁴.

d) La pervivencia de las medidas gubernativas tras la entrada en vigor de la CE. La disposición derogatoria única de la LPI.

El régimen gubernativo cautelar que acabamos de describir, vigente durante más de cien años, vino a cuestionarse con la entrada en vigor de la CE, y de los principios proclamados por la misma.

En principio, y de acuerdo con los arts. 5 y 49 de la LPI de 1879, la jurisprudencia había comenzado a pronunciarse acerca de la naturaleza civil de estos derechos, afirmando que las cuestiones que surgieran relativas a esta forma de propiedad eran de "derecho común", correspondiendo la competencia para el conocimiento de las mismas a la jurisdicción civil y no a la jurisdicción contencioso-administrativa (Ss TS, Sala 3^a, de 7-7-1990¹⁰⁵ y de 3-12-1990¹⁰⁶).

Semejante afirmación implicaba de un lado, que la adopción de medidas necesarias para garantizar la tutela de un derecho subjetivo privado, debía producirse a instancia de parte y no de oficio como lo posibilitaba el régimen descrito. Pero, de otro lado, la naturaleza privada de los derechos en cuestión exigía que una intervención en esa esfera patrimonial de los particulares, adecuada y

¹⁰⁴ (N. Dicc. 25085).

¹⁰⁵ STS (Sala 3^a) de 7 de julio de 1990 (RA 6323).

¹⁰⁶ STS (Sala 3^a) de 3 de diciembre de 1990 (RA 10029) y en La Ley, Rep. 1991, p. 2290.

suficiente para garantizar la efectividad de una ulterior sentencia, debía realizarse por las autoridades judiciales y no por las gubernativas.

Dos eran fundamentalmente las razones por las que este régimen, tras la entrada en vigor de la CE, se consideraba insostenible.

Unas veces, la incompatibilidad de estas medidas con el nuevo orden constitucional establecido se encontraba en el art. 20.5 CE que, relativo al derecho a la información, atribuía a los órganos jurisdiccionales la competencia para el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información¹⁰⁷ (SAT de Valencia de 13-2-1989¹⁰⁸).

Otras veces en cambio, eran las propias autoridades gubernativas las que se negaban a la adopción de las medidas, alegando que las mismas eran contrarias al art. 140 CE. Según esta postura, las entidades municipales habían dejado de ser meros órganos delegados de la Administración Central y habían pasado a tener sus propias competencias, entre las cuales no podía incluirse la adopción de las medidas a las que nos estamos refiriendo, por incidir sobre el contenido del derecho de

¹⁰⁷ Con base en este artículo expone BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual...*, cit., pp. 107 y 108, nota pie de p. n.º 122: "El art. 49 de la derogada LPI de 1879 preveía la posibilidad de embargos gubernativos para la defensa del derecho de propiedad intelectual, medida que lógicamente, no recoge la actual LPI, pues, con arreglo al sistema constitucional vigente, los embargos constituyen una medida típica de la función jurisdiccional (cfr., en particular, art. 20.5 de la CE)"; también en este precepto se basó CHICO Y ORTIZ, J. M., *Principios y problemas...*, cit., p. 1349, inmediatamente después de la entrada en vigor de la LPI de 1987, para afirmar que "La Constitución Española del año 1978 había reducido la protección de la propiedad intelectual a dos vías: "la judicial y la registral, ya que conforme al artículo 20 el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información sólo puede acordarse por resolución judicial"; asimismo, CHICO Y ORTIZ, en *La seguridad y el registro...*, cit., p. 599.

¹⁰⁸ SAT de Valencia de 13-2-1989 (RGD, 1989, II, p. 2417): en este caso, la AT resolvía un recurso frente al acuerdo de la Delegación del Gobierno de 30 de octubre de 1985, por el que se ordenaba la incautación del total del producto de las taquillas de las salas cinematográficas propiedad de los recurrentes hasta alcanzar las cantidades reclamadas por la SGAE. Los recurrentes solicitaron la declaración de no ser conforme a derecho el acuerdo impugnado y de incompetencia de jurisdicción de la Delegación del Gobierno por infracción de lo dispuesto en los artículos 20.5 y 24 de la CE (...). La Sala declaró la legalidad del acto administrativo, alegando que "La Delegación del gobierno dictó el acuerdo impugnado en ejercicio de facultades legales, al amparo de lo dispuesto en el art. 49 de la LPI de 1879, vigente en el momento de los hechos de autos, y aplicable al caso, en relación con el art. 104 del Reglamento de 1880 y el art. 1 De la RO de 27 de junio de 1896" y sin que pudiera concluirse a la vista de lo preceptuado en el art. 20.5 CE que el depósito del producto de la taquilla, a que se ha hecho referencia, pudiera considerarse comprendido en el supuesto de "secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de su información (...).

propiedad, cuya custodia estaba encomendada a los Tribunales ordinarios (SAT de Albacete, sala de lo Contencioso Administrativo, de 10-12-1986¹⁰⁹ y SAT de Barcelona, sala de lo contencioso administrativo, de 16-11-1984¹¹⁰).

A nuestro juicio la incompatibilidad de estas medidas gubernativas con el régimen instaurado por la CE, no se encontraba en el art. 20.5, ni en el art. 140 de la misma, sino en la naturaleza de la función que se desarrollaba con la adopción de

¹⁰⁹ **SAT de Albacete, sala de lo contencioso administrativo, de 10-12-1986**, (fotocopia del original); en esta sentencia, se resolvía un recurso frente al acuerdo negativo del Alcalde del Municipio de Jumilla, a adoptar la medida solicitada por la SGAE de suspensión de la ejecución de música, en la empresa «Discoteca Ziper». La Sala declaró: "La anterior legislación y en consecuencia, la normativa que otorga competencia directa al alcalde para garantizar lo que se dispone en ella, no puede entenderse derogada tras la promulgación de la Constitución y la aparición de la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen local, ya que el Municipio puede considerarse, en la actualidad, tanto como entidad básica de la organización territorial del estado, como entidad representativa de los intereses locales; en efecto, conforme al artículo 137 CE, el Estado se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, precisando de un aparato servicial que el la Administración Pública, estructurada según los principios organizativos de autonomía y de descentralización territorial (art. 103), que permiten el acercamiento del poder a los administrados; el primer aspecto viene también recogido en el art. 1 de la LBRL, al considerar a los Municipio "entidades básicas de la organización territorial del Estado), lo que permite considerar al Alcalde como un verdadero delegado del Gobierno en el término municipal, además de Presidente del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, debiendo recordarse, a estos efectos, que a tenor de lo establecido en la orden de 18 de Abril de 1979, los Alcaldes, dentro de sus respectivos término municipales deben coadyuva a la conservación del orden público, de acuerdo con las directrices e instrucciones de los Gobernadores Civiles, norma ésta dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la CE y que sirve para reforzar la tesis de la vigencia de la legislación en que se apoya la parte recurrente".

¹¹⁰ En idéntico sentido a la anterior resolución citada, en la **SAT de Barcelona, Sala de lo Contencioso administrativo, de 16-11-1984**, (fotocopia del original), se resolvía el recurso contencioso administrativo interpuesto por la SGAE frente al acuerdo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que declaraba que no le competía la suspensión de la ejecución del repertorio en la modalidad de amenización musical y vídeo realizada en los locales del "Bar Red Lip" y "Pub Zachary"; la Sala declaró: "Que acreditado como está que en los mencionados locales se ejecutaba un repertorio en la modalidad de amenización musical y vídeo de autores representados por la Sociedad actora, es llano, que procede el acogimiento del recurso promotor de este recurso (sic) y, consecuentemente, la nulidad del acuerdo combatido, ya que en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 de la LPI de 10 de enero de 1879 y 63 de su Reglamento de 3 de septiembre de 1880, R. O de 27 de junio de 1896 y órdenes de 21 de diciembre de 1937 y 15 de junio de 1959, los Alcaldes deberán decretar la suspensión de plano, de la ejecución de una obra musical de no haberse obtenido la correspondiente autorización de su titular o de su representante, a su instancia; sin que resulte admisible el que para el inicio de la interesada actuación sea preciso que se demuestre que los regentes de aquellos locales carecen del oportuno permiso pues tal circunstancia negativa, mediante la prueba del correspondiente dato positivo, es de carga de los dueños de los mencionados establecimientos y, en este caso, resulta intrascendente pues el acuerdo combatido denegó, de entrada, la incoación del oportuno expediente en cuyo seno deberá demostrarse la posición o titularidad del referido permiso".

medidas cautelares, consistente ésta en ejercicio de potestad jurisdiccional, y encomendada exclusivamente a órganos jurisdiccionales (art. 117.3 CE).

Las medidas cautelares no tienen razón de ser por sí mismas, sino que se justifican en tanto son instrumentales de un proceso principal, por la finalidad que tienen de asegurar la efectividad práctica de la sentencia que en ese proceso se dicte¹¹¹. Habida cuenta de esa necesaria vinculación, la función que se desarrolla con la adopción de las mismas es idéntica a la que se desarrolla en el proceso principal, esto es, función jurisdiccional, que se desenvuelve en actuar el Derecho en el caso concreto desde una posición de ajenidad respecto a los sujetos afectados por la tutela¹¹².

La Administración pública, en su actuación, también aplica el Derecho en el caso concreto, pero a diferencia de la Jurisdicción, no se encuentra en esa posición de ajenidad, sino que es parte en el conflicto de intereses que resuelve. Aun cuando parezca que la Administración actúa el Derecho para tutelar intereses particulares, lo hace para servir a los intereses generales de la comunidad (art. 103 CE)¹¹³.

Se afirma que la adopción de medidas cautelares por la Administración es un exceso de la potestad de autotutela de la misma¹¹⁴, pero adviértase que en el tema que nos ocupa, la Administración no trataría de protegerse a ella misma, no se trataría de una Administración convertida en juez y parte; la Administración intervendría protegiendo derechos privados, interfiriendo en el ámbito de los intereses patrimoniales y morales de los particulares. Si la Administración pública, en materia de derechos de propiedad intelectual, adoptara medidas cautelares estaría

¹¹¹ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial...*, cit., p. 8.

¹¹² ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial...*, cit ant., p. 21.

¹¹³ ORTELLS RAMOS, M., *Una aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución española*, en Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, 1984-85, p. 450; por el mismo autor, en *Introducción al Derecho Procesal*, Granada, 1999, p. 85.

¹¹⁴ Existe un supuesto en el que se admite la adopción de medidas cautelares por la Administración: las medidas adoptadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, y ello por cuanto en este ámbito existen intereses públicos económicos que pueden justificar la autotutela administrativa; véase al respecto, BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal*, Valencia, 1991, p. 114; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, 1998, pp. 41- 43.

sirviendo con su actividad a los intereses privados de una de las partes en conflicto - el autor- y no a los intereses generales de la Comunidad¹¹⁵.

Y si bien en ciertos sectores de la propiedad intelectual existe junto al interés individual del autor el interés general de la colectividad - así por ejemplo en el ámbito de los derechos morales (art. 40 LPI)¹¹⁶-, no por ello dejan de ser los derechos de propiedad intelectual derechos de naturaleza privada. De tal modo que una intervención en los mismos, adecuada y suficiente para garantizar la efectividad de la sentencia que en su momento se dicte, no puede ser llevada a cabo por autoridades administrativas sino por la autoridad judicial¹¹⁷.

Sea entonces por la naturaleza privada de los derechos de autor, sea por la función que se desarrolla con la adopción de las medidas cautelares, o bien éstas debían decretarse por la autoridad judicial, o bien las mismas no debían calificarse como cautelares. Dicho con otras palabras, una cosa es que Gobernadores y Alcaldes ostentaran ciertas competencias en materia de derechos de autor, y otra distinta es que las medidas que ellos podían decretar fueran consideradas como medidas cautelares, pues lo que ocurría con la adopción de estas últimas es que órganos de clara naturaleza administrativa, ejercían función jurisdiccional¹¹⁸.

¹¹⁵ Como apunta CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1707, el principio de «interpretación más favorable a los derechos fundamentales», no tiene cabida en esta materia, pues "tiene su sentido más profundo en derechos fundamentales que se caracterizan por ser derechos de libertad frente al poder, pero que está menos justificada cuando se ventilan conflictos entre derechos privados igualmente protegidos. Aquí no se trata de proteger a los particulares frente al poder, sino a los particulares titulares de derechos de propiedad intelectual contra otros particulares que infringen sus derechos".

¹¹⁶ Véase en el Capítulo III la actuación de las entidades públicas para la tutela derecho moral del autor tras su fallecimiento.

¹¹⁷ La injerencia de la Administración en la resolución de conflictos entre particulares había sido advertida en otros supuestos; al respecto puede verse, PARADA VÁZQUEZ, J. R., *Derecho Administrativo, Derecho privado, Derecho garantizador*, RAP, 1967, p. 83; RIVERO YSERN, E., *Administración y Jurisdicción: La Junta Central de Publicidad y el Jurado Central de Publicidad*, RAP, 1977, nº 84, p. 590; GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *Curso de Derecho Administrativo, I*, con FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, p. 438.

¹¹⁸ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, cit., p. 93, estas medidas constituyen un "Ejemplo particularmente claro de (...) injerencia administrativa en la resolución de conflictos de derecho privado. (...) La vigente Ley de Propiedad Intelectual atribuye todas estas potestades a los órganos jurisdiccionales civiles, para su ejercicio mediante la tutela definitiva en la sentencia o mediante la tutela provisional o cautelar durante la pendencia del proceso".

Cuando el art. 117. 3 de la CE proclamó que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional (...) corresponde *exclusivamente* a los Juzgados y Tribunales", estaba reaccionando frente a situaciones como la que en materia de propiedad intelectual ocurrían, y aquí estamos describiendo, es decir, ante la existencia de órganos de naturaleza administrativa a los que se les asignó función jurisdiccional¹¹⁹.

Con la aprobación de la LPI de 1987 y su paralela LO de reforma del CP, quedaron delimitados teóricamente las dos vías de protección de los derechos de propiedad intelectual, sin que la nueva ley atribuyera a la Administración las competencias preventivas que acabamos de ver. Sin embargo, la cláusula de derogación tácita empleada por la disposición transitoria 6ª de la LPI, dejó la duda acerca de la subsistencia de este régimen gubernativo, toda vez que el mismo estaba contemplado en el Reglamento de 1880, cuyo título II continuaba en vigor en tanto no se opusiera a lo establecido en la nueva ley¹²⁰.

¹¹⁹ Como explica MONTERO AROCA, J., con otros, *Derecho Jurisdiccional*, I, cit., p. 97: "(...) la exclusividad expresa algo de modo tan arraigado en la esencia del Estado moderno que las constituciones no podrían negarlo, pero prácticamente las negaciones han sido constantes. En los últimos años del régimen político anterior proliferaron una serie de organismos (tribunales de honor, sindicales de amparo, de prensa, de ética profesional, de publicidad, de defensa de la competencia, de contrabando y un larguísimo etcétera) sobre cuya naturaleza administrativa no existían dudas, pero a los cuales se atribuyó función jurisdiccional".

¹²⁰ "La Disposición Transitoria 6ª de la Ley, explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1706, deja vigente prácticamente todo el desarrollo reglamentario de la Ley de 1879. Sólo hay una derogación implícita para el caso de contradicción con las nuevas normas. Semejante juicio de contrariedad sólo podría ser apreciado a partir del artículo 126 (hoy 141) si se interpretara este precepto con un alcance excluyente de otros títulos competenciales no jurisdiccionales. Esta interpretación no me aparece adecuada, tanto por consideraciones prácticas como por suponer una injustificada restricción de medios de protección. Las medidas cautelares previstas en el artículo 126 (hoy 141) serían de hecho inoperantes en las infracciones de ejecución y consumación rápida (v. gr., anuncio de representación de un obra dramática en el mismo día); asimismo, apunta "la incerteza acerca de si la Administración cuenta con un título competencial que la habilite para actuar sus potestades", ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3789, nota pie de p. 66; por su parte, afirma, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho administrativo*, Madrid, 1999, p. 190, que "El sistema gubernativo en la imposición de medidas cautelares se mantiene en Francia pues el proceso cautelar de *saisie contrefaçon* (arts. 66 y ss LPI) está recomendado a autoridades gubernativas, o al presidente del tribunal de instancia en funciones gubernativas. En el artículo 157 de la Ley italiana se sigue este mismo sistema. En el derecho inglés y estadounidense queda a la discreción del juez que entiende la demanda principal si ha de conceder una *interlocutory injunction* y, en su caso, de qué tipo".

Para solucionar esta cuestión, la redacción dada a la LPI en 1996, confirmó expresamente, en su disposición derogatoria única, la vigencia de estas normas, y concretamente la de los capítulos I, II y III del Título II del Reglamento de 1880, en los que se regulaban precisamente estas medidas gubernativas¹²¹.

Pues bien, entendemos por la razones expuestas, que si las competencias gubernativas previstas en el Reglamento de 1880 subsisten, o bien se tratará de medidas dirigidas a la investigación en el proceso penal¹²² o bien constituirán una modalidad de tutela administrativa pero en ningún caso cautelar, confiada ésta exclusivamente (art. 117.3 CE) a los órganos jurisdiccionales¹²³. Es decir, si las

¹²¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1803; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones de cesación y prohibición de daños en el ámbito del derecho industrial y de la competencia*, p. 105, nota pie de p. nº 194.

¹²² "Dado que las infracciones a la propiedad intelectual, explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1772, son supuestos de hecho de tipos delictivos previstos en el CP, la competencia gubernativa se amplía en función de las responsabilidades de prevención y persecución de delitos que las leyes atribuyen a las autoridades gubernativas y a los agentes de la autoridad (cfr. arts. 282, 284 y 816 LECRIM, 11 Y 29 LOFCS y 444 LOPJ)".

¹²³ En este sentido, se aprueba en 1982 el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y actividades recreativas de 27 de agosto de 1982 (BOE 6 de noviembre de 1982 y N. Dicc. 2960), que deroga el de 3 de mayo de 1935. El capítulo VI dedicado a la Intervención de la Autoridad gubernativa, en su sección 4ª "Infracciones y sanciones", enumera una serie de actividades entre las que podemos encontrar algunas afectantes a los derechos de autor. Así por ejemplo la celebración de un espectáculo o actividad sin la previa presentación de los carteles o programas (art. 81.31) o la consignación en los carteles o programas, títulos de obras, nombres o autores o cualquiera otros datos que no sean verdaderos (art. 81.32). En tales casos (en los que está en juego el derecho moral de autor al reconocimiento de la autoría) las autoridades gubernativas podrán imponer multas - dentro de los límites permitidos por la legislación de régimen local- así como la suspensión o prohibición de espectáculos o actividades concretas (art. 82). Pues bien, al margen de los problemas de constitucionalidad que pueden presentar dichas multas ("tanto por la alegalidad de las sanciones como por la cuestión competencial entre Estado y CCAA, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 508), en cualquier caso, estaremos ante una tutela administrativa, cuyos actos podrán, en su caso ser revisables ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Tutela administrativa que quedaría justificada en la medida en que no sólo son los intereses del autor los que están en peligro sino también el interés del público o en definitiva el de la colectividad. En ningún caso se tratará de medidas cautelares dirigidas a garantizar la efectividad de la sentencia de un proceso principal. A favor de la compatibilidad de estas medidas con las cautelares previstas por la LPI de 1987 se pronuncia MORO ALMARAZ, Mª J., *Instrumentos para la protección de los derechos reconocidos en la LPI*, en PJ, 1989, nº 16, p. 69: "(...) es cierto que no puede decirse sin más, como vemos en la obra de Bondía, que el artículo 20.5 excluya cualquier posibilidad de subsistencia del sistema gubernativo de protección, pero también es cierto que, (...), las medidas reguladas en los artículos 126 y siguientes vienen a tomar el lugar de aquellas otras impulsadas por el artículo 49 de la Ley y que habrán de ser dictadas para situaciones muy delicadas anteriores a cualquier comisión de infracción, con lo cual, si es verdad que se recorta celeridad al proceso, también lo es que tienden a equilibrar los intereses en juego: el del titular del derecho, y las

medidas gubernativas que contemplaba la LPI de 1879, subsisten en la actualidad lo serán en cuanto medidas gubernativas y no en cuanto medidas cautelares.

V. LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1987 Y LA LO 6/1987 DE REFORMA DEL CP.

Si bien la LPI de 1879, supuso en el momento de su aprobación situar al ordenamiento jurídico español en una posición privilegiada con respecto al resto de países, los numerosos y acelerados avances que la técnica y los medios de difusión de las obras de creación experimentaron, exigieron imperiosamente una radical reforma.

En 1886, con la adhesión de España al Convenio Internacional de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, se agudizó la distancia entre nuestro sistema legal y el de los países cofundadores del nuevo régimen universal de protección del autor, auspiciado por Víctor Hugo¹²⁴. No sólo la modernización y actualización de la normativa en esta materia impulsó la reforma, también la refundición de las diversas disposiciones que, extravagantes a la LPI de 1879, habían ido apareciendo (ley 17/1966 de 31 de mayo sobre películas cinematográficas conocida como "ley del cine" y la ley 9/1975 de 12 de marzo reguladora del contrato de edición, denominada "ley del libro"), así como, en fin, la necesidad de incorporar en la nueva ley esos grupos o sectores, que desde hacía tiempo reivindicaron una protección semejante a la del derecho de autor (artistas intérpretes y ejecutantes, productores fonográficos y entidades de radiodifusión)¹²⁵.

garantías de defensa y presunción de inocencia del que es considerado como infractor «en potencia». No veo, por tanto problema para que se establezcan medidas gubernativas distintas a las del artículo 126, de menor entidad, aunque de eficacia absoluta en determinadas situaciones, pero siempre que así se haga en un futuro desarrollo reglamentario (es el caso del Real Decreto de 27 de agosto de 1982: Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos)".

¹²⁴ MISERACHIS SALA, P., *Acotaciones históricas a la reforma de la ley de la propiedad intelectual*, en *La Ley*, 1985 - 2, p. 1007.

¹²⁵ "Modernizar la legislación vigente para poner en marcha una adecuada regulación a las nuevas modalidades de las técnicas de creación y de difusión de la cultura. En segundo lugar (...) sistematizar en una sola normativa aquello que se encuentra hoy fragmentado a lo largo y ancho de nuestro ordenamiento jurídico (...) Y en tercer lugar, (...) adecuar los instrumentos jurídicos de protección a lo que se contiene en las normas vigentes en la Comunidad Económica Europea", Presentación del Proyecto de ley de propiedad intelectual por el Ministro de Cultura, Solana Madarigada, J., *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, año 1987, nº 30, sesión celebrada el 12 de febrero de 1987.

Numerosos proyectos de reforma y trabajos fueron presentándose, siendo común en todos ellos la idea de la naturaleza híbrida del derecho de autor y la intención - dado el escaso desarrollo que esta materia había tenido en nuestro derecho- de incorporarse a alguna de las vías preexistentes en ese momento: la francesa por ser más próxima, la alemana o la sajona¹²⁶.

De esta forma, se llegó a la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 (BOE de 17 de noviembre).

Con la nueva ley quedaron delimitadas, al menos teóricamente, las dos vías de protección de los derechos de propiedad intelectual, la penal y la civil, y dentro de esta última, se regularon sistemáticamente los instrumentos adecuados para la tutela de estos derechos. La Exposición de Motivos así lo declaraba expresamente al afirmar que la norma "se estructura sobre dos conjuntos normativos claramente diferenciados: el relativo a la declaración de derechos sustantivos, y el regulador de las acciones y procedimientos para la protección de dichos derechos".

En el mismo Boletín Oficial en que se publicó la LPI, se publicaba la LO 6/1987, por la que se modificaba sustancialmente la regulación de la protección penal de esta materia, contenida históricamente en el art. 534 del CP. Esta norma, calificada como vacía o creadora de un tipo penal en blanco, debía completarse con una ley, la LPI de 1879, "que había nacido en una época sin fotocopias, sin informática, sin industria fonográfica ni audiovisual, sin cine y sin televisión (...); los posibles delitos contra los derechos de autor rara vez podían consistir en algo más que un plagio artesanal que si bien eran idóneos para producir un considerable daño moral, apenas lo eran para perjudicar gravemente el patrimonio del autor o de los autores intelectuales"¹²⁷.

¹²⁶ MISERACHIS SALA, *Acotaciones históricas...*, cit. p. 1009: Un primero por encargo de la Asociación de la Librería Española en 1908. Un segundo en 1928, promovido por la Conferencia Nacional del Libro de 1927, que partía de los casos de competencia ilícita de la Ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 señalando como "marca" el Título de la obra. El tercero, de 1934 publicado en el Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados por Decreto de 27 de junio de 1934, etc.

¹²⁷ GIMBERNAT ORDEIG, E., *Consideraciones sobre los nuevos delitos contra la propiedad intelectual*, PJ, nº especial, IX, p. 353.

Con la reforma penal de 1987, se reservó el art. 534 para la propiedad industrial y se incorporaron cuatro nuevos artículos, los dos primeros (534 bis a y b) definidores de un tipo básico y otros cualificados¹²⁸, y los siguientes dedicados a la publicación de la sentencia condenatoria (534 bis c) y a declarar aplicable, a la responsabilidad civil derivada del delito, el régimen establecido por la ley de propiedad intelectual relativo al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios¹²⁹.

Con todo, el problema que ha presidido todo el desarrollo histórico de esta institución, el de la indeterminación entre el delito contra la propiedad intelectual y el ilícito civil subsistía, en tanto que el tipo básico del art. 534 *bis a*), no exigía perjuicio económico alguno para la existencia del delito: "La infracción penal (...) ha de entenderse cometida en cuanto se ataque o lesione el derecho del autor en cualquiera de las dos referidas manifestaciones (moral y patrimonial) sin que, por lo tanto sea menester para apreciar la consumación del delito, la existencia del perjuicio económico" (STS, Sala 2ª, de 13 de octubre de 1988). En consecuencia, y a falta de mejores criterios, el elemento diferenciador entre el delito de propiedad intelectual y las infracciones civiles a los mismos seguía siendo, la intencionalidad del sujeto activo¹³⁰.

VI. EL RD LEGISLATIVO DE 12 DE ABRIL DE 1996 QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL CP DE 1995.

Poco tiempo después de la entrada en vigor de la LPI de 1987, se dicta la primera norma que modifica determinados preceptos de ésta, la Ley 20/1992 de 7 de julio¹³¹. Por lo que a nosotros importa la citada norma supuso una importante

¹²⁸ El art. 534 bis a) establecía: será castigado con la pena de multa de 30.000 a 600.000 pesetas quien intencionadamente reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte, o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras, producciones o ejecuciones sin la referida autorización.

¹²⁹ ARROYO ZAPATERO L. y GARCIA RIVAS N., *Protección penal de la propiedad intelectual*, en *Comentarios*, cit., p. 1986.

¹³⁰ ARROYO ZAPATERO L., y GARCÍA RIVAS, cit. nota ant. p. 1999.

¹³¹ BOE, núm. 168, de 14 de julio de 1992.

modificación del procedimiento diseñado por la LPI para la adopción de las medidas cautelares que ella misma contemplaba.

La necesidad de eliminar las diferencias existentes en la protección jurídica de los programas de ordenador por las legislaciones de los Estados miembros de la Comunidad, motivó la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, incorporada a nuestro ordenamiento por ley 16/1993, de 23 de diciembre¹³².

De nuevo, en 1994, aparece otra disposición relativa a los derechos de autor: la ley 43/1994, de 30 de diciembre¹³³, de incorporación al derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor. Hasta ese momento estos derechos se entendían reconocidos en la LPI de 1987 dentro del genérico derecho de distribución.

Las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales de los Estados de la Unión Europea en cuanto al plazo de protección del derecho de autor y de derechos afines, fue el motivo de la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre, incorporada a nuestro ordenamiento por Ley 27/1995 de 11 de octubre¹³⁴. En su virtud el plazo de protección de los derechos de explotación del autor se amplió de los sesenta años previstos por la LPI de 1987 a setenta años. Es ya en la disposición final de esta norma cuando se emplaza al Gobierno para que, antes del 30 de junio de 1996, apruebe un texto que refunda las disposiciones legales en materia de propiedad intelectual.

Por último, la ley 28/1995, de 11 de octubre, incorporó al derecho español la Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines, en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable¹³⁵.

¹³² BOE, núm. 307, de 24 de diciembre de 1993.

¹³³ BOE, núm. 313, de 31 diciembre 1994.

¹³⁴ BOE, núm. 245, de 13 de octubre de 1995.

¹³⁵ BOE, núm. 245, de 13 de octubre 1995.

Todo este conjunto de normas aconsejaba la regularización, aclaración y armonización de todas ellas en un texto refundido que fue aprobado por RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril¹³⁶. La redacción dada al texto de la LPI, por el RD Legislativo de 1996¹³⁷, introdujo, excediéndose de la delegación legislativa, algunas novedades procesales que a lo largo de esta obra iremos viendo y que se centran especialmente en torno al tema de la legitimación colectiva de las entidades de gestión: amplió los supuestos de gestión colectiva necesaria u obligatoria y añadió al anterior art. 135 (hoy art. 150) un párrafo nuevo con la intención de solucionar los problemas prácticos que la anterior regulación había suscitado a las entidades de gestión¹³⁸.

De otro lado, también la tutela penal de los derechos de propiedad intelectual ha quedado significativamente alterada con la entrada en vigor de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP. Si con la reforma de 1987 se había abandonado sólo de manera formal el sistema de ley penal en blanco¹³⁹, hoy sigue existiendo la necesidad de acudir a la norma extrapenal para la delimitación de las conductas descritas por el tipo¹⁴⁰. No obstante, el nuevo CP ha incluido, como elementos integrantes de la conducta típica, el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero, circunstancias sólo agravantes con anterioridad, que además de ayudar a esclarecer los respectivos ámbitos de enjuiciamiento, restringen "el espectro de conductas acreedoras de sanción penal"¹⁴¹.

¹³⁶ BOE, núm. 97, de 22 de abril de 1996.

¹³⁷ La LPI de 1996, ha sido objeto de una última modificación introducida por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre la Protección Jurídica de las bases de datos (BOE, núm. 57, de 7 de marzo de 1998).

¹³⁸ En general, sobre las novedades introducidas por el RD Legislativo 1/1996, puede verse, BOTANA AGRA, M., *Las incorporaciones del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) en materia de Derechos de autor*, ADI, 1996, T. XVII, p. 49.

¹³⁹ GARCÍA RIVAS, N., *Comentarios*, cit., p. 2370.

¹⁴⁰ Así lo informa la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/1989, de 20 de abril, al advertir que "hay que acudir de modo necesario a la LPI en donde se halla su significado. No se trata, sin embargo, en ningún caso, de cláusulas normativas que precisen una valoración por parte del intérprete o del juzgador para determinar su contenido sino de cláusulas normativas de contenido concretamente determinado".

¹⁴¹ GARCÍA RIVAS, N., *Comentarios*, cit., p. 2386.

VII. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEC DE 2000.

Aunque otra cosa pudiera pensarse, la redacción original de la LPI no creó un proceso declarativo especial por la materia, sino que estableció una serie de normas procesales especiales¹⁴²: modalidades específicas de tutela declarativa (art. 139 LPI), medidas ejecutivas para la efectividad de las sentencias de condena a prestaciones no dinerarias (art. 139 LPI), normas particulares de atribución de legitimación (arts. 15 y 16 para el ejercicio del derecho moral de autor y, art. 150 para el ejercicio de ciertos derechos de explotación) y configuración de un régimen de tutela cautelar especial (arts. 141 y 142 LPI).

Las razones de este "apartamiento" de la LPI, con respecto a otras normas reguladoras de ciertos derechos y situaciones jurídicas de derecho privado, en las que sí se había creado un proceso especial, podían ser halladas en la diversidad de pretensiones procesales que pueden plantearse al amparo de esta norma, y en la inconveniencia de reconducirlas a un único tipo procedimental¹⁴³.

¹⁴² La LPI se inscribe en un contexto histórico en el que el legislador se sentía en la necesidad de incluir normas procesales cada vez que regulaba una institución jurídico material. En efecto, el 20 de marzo de 1986, un año antes de la aprobación de la LPI de 1987, se había aprobado la ley de Patentes. El 11 de noviembre de 1987 se aprueba la LPI. Un año después, el 10 de noviembre de 1988, se aprueba la ley de marcas y al día siguiente, el 11 de noviembre de 1988, la ley general de publicidad. Por último, el 10 de enero de 1991 se aprueba la Ley de Competencia desleal. En todas estas normas, el legislador estableció una serie de especialidades procesales, la mayoría de las cuales acabaron constituyendo un proceso especial por la materia. Aunque la LPI puede sumarse a esa tendencia legislativa, las especialidades procesales en ella previstas no llegaron a constituir un proceso especial por la materia; en este sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., RIFÁ SOLER, J., VALLS GOMBAU, J., *Derecho Procesal Práctico*, T. VIII, Madrid, 1994, p. 159, apuntan: "A diferencia del criterio legislativo seguido para la regulación de las restantes propiedades especiales, en la LPI no se han introducido excesivas especialidades procesales en su articulado, a pesar de ser coetánea en el tiempo con aquéllas"; acerca de la razones que justificaban la denominada proliferación de procesos civiles puede verse, GONZALEZ GARCÍA, J., *La proliferación de procesos civiles...*, cit. p. 83; FAIRÉN GUILLÉN, V., *La Ley de reforma urgente de la Ley de enjuiciamiento civil*, Madrid, 1985; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, 1998, p. 242; DE LA OLIVA, con FDEZ. LÓPEZ, M., *Derecho procesal civil...*, cit., p.103.

¹⁴³ Como explica MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1810, la regulación que la LPI contiene acerca de las "acciones y procedimientos", no es aplicable a todos los conflictos que pudieran surgir al amparo de esa norma, sino que "(...) 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".

En efecto, junto a relaciones jurídicas que podríamos denominar tradicionales, reguladas con carácter supletorio por el CC, y en nada necesitadas de instrumentos de tutela distintos de los ya existentes, coexisten en la LPI, relaciones jurídicas específicas, creadas por la propia norma, y que precisan para la efectividad de sus derechos, de medios adecuados de tutela. Ninguna particularidad ofrecería una pretensión de resolución de uno de los contratos regulados por la LPI, que no pudiera resolverse adecuadamente con los medios previstos por nuestro ordenamiento. En cambio, la gestión y, en su caso, ejercicio procesal de los derechos de explotación por la comunicación pública de obras musicales, por ejemplo, exigía que los instrumentos procesales existentes, se adaptasen a las características de los derechos objeto de tutela.

Así las cosas, el establecimiento de un proceso declarativo especial hubiera sido necesario para este segundo grupo de relaciones jurídicas, convirtiéndose de ese modo en un proceso especial para un sector muy parcial de la propiedad intelectual. Pero no sólo eso. Aún limitándonos a este segundo grupo de relaciones jurídicas, si de lo que se trataba era de adecuar los instrumentos de protección a las características de los derechos objeto de tutela, resultaba que la mejor forma de garantizar la efectividad de los mismos, no pasaba por crear un proceso declarativo especial, sino por establecer una tutela distinta a la declarativa ordinaria, una tutela que fuera, en palabras del propio legislador, urgente y rápida¹⁴⁴.

¹⁴⁴ La Exposición de Motivos del Proyecto de LPI presentado por el Congreso el 4 de diciembre de 1986, establecía: "Con la definición de las medidas que cabe instar judicialmente frente a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se establece la oportuna distinción entre las encaminadas a obtener el cese de la actividad ilícita y las que tienen por objeto la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados. Las reglas procesales de carácter cautelar tienen por finalidad que se pueda obtener con la urgencia debida la protección solicitada, así como garantizar que la necesidad de las medidas cuya adopción se pretenda esté debidamente justificada" (B.O.C.G., *Congreso de los Diputados*, III Legislatura, núm. 14-2). En la presentación del texto del proyecto de ley, Solana Madariaga, Ministro de Cultura a la sazón, explicaba cómo en la ley que se presentaba se buscaban "por fin, fórmulas de protección adecuada de los derechos tanto desde un terreno institucional, estableciendo y promoviendo entidades de gestión y el registro correspondiente, como desde el punto de vista procesal, estableciendo medidas urgentes, rápidas, que procuren no solo la reparación de los daños sino la evitación de las vulneraciones que puedan producirse, asegurando un tratamiento eficaz de aquellas infracciones más graves", *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación permanente*, sesión celebrada el jueves, 12 de febrero de 1987.

Para lograr esa finalidad el legislador disponía de una doble técnica: creación de unos procesos sumarios con la eventualidad de acudir a un proceso plenario posterior, o establecimiento de unas medidas cautelares instrumentales de un declarativo ordinario, y adecuadas para garantizar la efectividad de los resultados de este proceso¹⁴⁵. La decisión del legislador cristalizó en unas "medidas cautelares de protección urgente" (art. 141 LPI), dotadas de un procedimiento especial (art. 142 LPI), y con unas características que dejaban entrever una cierta tendencia a la sumariedad: la propia denominación de las medidas o la posibilidad de reiterar la petición de las mismas cuando aparecieran nuevos medios de acreditamiento¹⁴⁶.

La aprobación de la LEC de 2000 ha supuesto importantes cambios en la regulación de la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual.

Comenzando por el tema relativo al tribunal competente, es de hacer notar que la LPI no contenía disposición alguna para la determinación del tribunal llamado a conocer del proceso declarativo principal. El legislador de la propiedad intelectual consideró necesario establecer normas especiales de atribución de competencia para el conocimiento de las solicitudes previas de medidas cautelares (art. 142.1 LPI derogado ahora por LEC), pero para el resto de acciones que pudieran entablarse al amparo de aquella norma, debía acudirse a las reglas

¹⁴⁵ Sobre las diferencias entre procesos sumarios y medidas cautelares véase, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Tutela anticipatoria, procesos sumarios y medidas cautelares*, en *La Ley, Revista Jurídica Española de Doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 13 de junio de 1995, y más adelante en el capítulo V de este trabajo.

¹⁴⁶ Lo cierto es que esa sombra de sumariedad que ha planeado siempre sobre la tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual, se ha dejado ver también en la Exposición de Motivos de la LEC de 2000. El apartado XII de dicha Exposición, afirma que "carecen de fuerza de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a aquellos (procesos) en que se pretenda una rápida tutela de la posesión o tenencia, las que decidan sobre peticiones de *cese de actividades ilícitas en materia de propiedad intelectual* o industrial (...)". A pesar de esta disposición, y como explica DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 594, no se encuentra en la LEC "atisbo alguno de sumariedad en este tipo de pretensiones por lo que estimamos que se trata de un error deslizado en la Exposición de motivos"; en el mismo sentido, explica DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal civil*, cit. p. 495, que "sería razonable una tutela jurisdiccional sumaria respecto de las pretensiones de cese de las referidas actividades ilícitas - con independencia y sin perjuicio de medidas cautelares- y la E. de M. indica que en algún momento se pensó en ello, pero lo cierto es que no tiene apoyo legal el carácter sumario de los procesos en que formulen tales pretensiones"; asimismo, TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada*, *Colección LEC 2000, La Ley*, Madrid, 2000, pp. 154 y 155, quien afirma que, "Si se trata de un *lapsus calami* de la Exposición de Motivos, convendría su urgente reparación".

generales de la LEC¹⁴⁷. La entrada en vigor de la LEC de 2000 ha supuesto en este punto el establecimiento de una norma imperativa de competencia territorial con varios fueros electivos para el demandante (art. 52.1.11º LEC)¹⁴⁸.

En segundo lugar, y en relación con el tema de las partes, la LPI contempla diversas normas especiales de atribución de legitimación. De un lado, atribuye legitimación a diversas personas - públicas y privadas- para el ejercicio procesal de determinadas facultades morales del autor que subsisten tras su fallecimiento (art. 15 y 16 LPI)¹⁴⁹. De otro lado, para el ejercicio de los derechos de autor de ciertas modalidades de explotación, la LPI atribuye legitimación a unas entidades creadas con la específica finalidad de gestionar colectivamente esos derechos de explotación (art. 150 LPI). La LEC de 2000 no ha alterado estas normas especiales de atribución de legitimación, pero sí ha dado una nueva redacción al segundo párrafo del art. 150 LPI, con el fin de suprimir de este precepto, la remisión que el mismo efectuaba al art. 503.2 LEC de 1881¹⁵⁰.

En cuanto a las pretensiones que pueden constituir objeto de proceso de declaración, la LPI regula expresamente una acción declarativa dirigida a lograr la cesación de la infracción de derechos de autor (art. 139 LPI) y, de manera implícita, una condena de futuro destinada a evitar el comienzo de la actividad infractora (art. 141 LPI). Todo ello sin perjuicio de acudir a otras acciones previstas con carácter general por el ordenamiento jurídico¹⁵¹.

En cuarto lugar, la LEC ha permitido unificar la diversidad procedimental a la que quedaban sujetas las demandas fundadas en derechos de propiedad intelectual. En efecto, la LPI no había declarado expresamente que los litigios que surgieran al amparo de esa norma debían tramitarse por el juicio de menor cuantía. Más bien al contrario, la regulación del procedimiento para la adopción de medidas

¹⁴⁷ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, Barcelona, 1999, p. 64; véase más ampliamente el Capítulo V.

¹⁴⁸ A los problemas que suscita la determinación del órgano jurisdiccional competente en este tipo de procesos dedicamos el Capítulo segundo.

¹⁴⁹ Al estudio de esta legitimación particular dedicamos la Sección I, Capítulo Tercero.

¹⁵⁰ Los avatares del párrafo 2º, art. 150 LPI, son tratados en la Sección II del Capítulo III.

¹⁵¹ Estas cuestiones son examinadas en el capítulo IV.

cautelares previstas en esta ley, obligaba a acudir al procedimiento declarativo correspondiente por la cuantía (art. 142.1 LPI, derogado ahora por LEC de 2000). Pese a ello, un importante sector doctrinal había entendido que el procedimiento adecuado para tramitar este tipo de pretensiones debía ser el juicio de menor cuantía¹⁵². La LEC de 2000 ha establecido una norma de determinación del procedimiento adecuado en atención a la materia, y en su virtud, las demandas fundadas en derechos de propiedad intelectual deberán tramitarse por el juicio ordinario, salvo que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad (art. 249. 1.4º LEC)¹⁵³.

Debemos destacar a continuación los cambios producidos en el régimen cautelar de la propiedad intelectual por consecuencia de la entrada en vigor de la LEC. La LPI no sólo había establecido un procedimiento especial para la adopción de las medidas cautelares que ella misma contemplaba (art. 142 LPI), sino que también había previsto normas que regulaban el propio contenido de la tutela cautelar (art. 141 LPI). La LEC de 2000 ha supuesto por un lado, la derogación del procedimiento diseñado por esa ley especial (art. 142 LPI), y, por tanto, la remisión al procedimiento único regulado por la LEC para la adopción de todas las medidas cautelares (art. 730 y siguientes LEC); pero en cuanto al contenido de la tutela cautelar, la LEC ha mantenido las medidas cautelares de la legislación especial (art. 141 LPI), las cuales concurrirán parcialmente con algunas de las medidas previstas por la propia LEC (art. 727, apartados 7º, 8º, 9º LEC)¹⁵⁴.

En fin, la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual precisaba también de técnicas adecuadas para lograr la efectividad de los pronunciamientos declarativos. A tal fin contempla la Ley especial una serie de disposiciones

¹⁵² No encontramos en los debates parlamentarios de la LPI alusión alguna a la existencia o cuanto menos intención de instaurar un proceso especial, sino únicamente a la necesidad de adaptar los instrumentos de protección de estos derechos. Así, las únicas discusiones jurídico procesales que se plantearon durante la tramitación de la ley, se centraron en el tema de la tutela cautelar de estos derechos, y de la posibilidad - finalmente denegada- de que los mismos gozaran de la protección constitucional de los derechos fundamentales. *Dictamen, con competencia legislativa plena, de la Comisión de Educación y Cultura, del proyecto de Ley de propiedad Intelectual, 13 de mayo de 1987. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, pp. 4954 y ss.

¹⁵³ Esta cuestión será tratada en el capítulo IV.

destinadas a reforzar o ejecutar el pronunciamiento declarativo de condena a la abstención. Junto a estas normas deberán tenerse en cuenta aquellas disposiciones incluidas por la LEC de 2000 y adecuadas para lograr la ejecución forzosa de las sentencias de condena no pecuniaria¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Esta situación será objeto de estudio en el Capítulo V.

¹⁵⁵ Estas normas serán tratadas en la sección segunda del Capítulo V.

CAPÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

I. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES RELATIVAS A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO.

1. AUSENCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL APLICABLES A LOS LITIGIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Es evidente que cuando todos los elementos (personales y objetivos) de una pretensión fundada en derechos de autor, aparecen conectados al ordenamiento jurídico español, la competencia internacional para el conocimiento de la misma, se atribuya a los tribunales españoles. Sin embargo, cuando alguno de aquellos elementos aparece vinculado a un ordenamiento jurídico distinto, es preciso resolver, con carácter previo, la cuestión relativa a la extensión de la jurisdicción española¹.

El tema planteado adquiere especial relevancia en materia de derechos de propiedad intelectual, habida cuenta de la constante difusión de las obras del ingenio, más allá de las fronteras de su país de origen. La mayoría de las creaciones artísticas son realizadas con el fin de ser explotadas simultáneamente en países muy distintos. Los derechos derivados de tales obras, no están exclusivamente vinculados a un determinado territorio sino que, antes al contrario, presentan una acusada dimensión internacional².

Por estas razones, se ha producido desde hace tiempo un fenómeno de internacionalización y de unificación de las diversas legislaciones, con la finalidad de que el autor reciba en el país en que reclama protección, el mismo trato que el

¹ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil. El proceso de declaración*, Madrid, 2000, p. 62; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, Pamplona, 2000, p. 204.

² CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La Propiedad Intelectual en el Derecho Internacional privado español*, Granada, 1994, p. 23; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y GUZMÁN ZAPATER, M., en *Comentarios a la LPI*, coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Madrid, 1997, p. 2226, (en adelante, *Comentarios*); FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., *Derecho del Comercio Internacional*, Madrid, 1996, p. 199.

nacional³. A estos efectos existen, de un lado, numerosos convenios bilaterales en los que se proclama el mencionado principio de reciprocidad⁴, y de otro, normas convencionales multilaterales destinadas a unificar los mínimos de protección de los derechos de autor. Entre estas últimas deben destacarse dos textos llamados a proteger los derechos del autor en sentido estricto: el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886⁵ y el Convenio Universal de Derecho de Autor de Ginebra, de 6 de septiembre de 1952⁶. De otro lado, existen otros dos instrumentos cuyo objeto son los denominados «derechos vecinos» al derecho de autor: la Convención de Roma sobre protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de radiodifusión, de 26 de octubre de 1961⁷, y el Convenio de Ginebra

³ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, 1993, p. 518; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 29.

⁴ Se trata de Convenios bilaterales de Cooperación cultural, educativa y científica, en los cuales se proclama con carácter general la necesidad de proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual en los países firmantes, remitiendo para ello a las normas internacionales multilaterales. En todos estos tratados se incluye una disposición del siguiente tenor: "Ambas Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la protección efectiva de los «derechos de autor» o «propiedad intelectual» de los nacionales del otro país, de tal manera que disfruten de la misma protección que la establecida para los propios autores nacionales, en los términos de la Convención Universal de Derechos de Autor (Revisión de París 1971)". Sin ánimo de exhaustividad podemos citar los siguientes: Convenio de 19-7-1994, con Honduras (BOE 17-10-1998, núm. 249, p. 34418); Acuerdo de 11-3-1993, de España con Georgia (BOE 3-12-1996, núm. 291, p. 36238); Acuerdo de 11-4-1994, con Rusia (BOE 11-1-1995, núm. 9, p. 999); Convenio de 11-4-1989, Ratificado por Instrumento de 5-10-1993, con Guatemala, BOE 17-11-1993, núm. 275, p. 32286; Convenio de 19-4-1991, con Nicaragua (BOE 6-8-1992, núm. 188, p. 27479); Convenio con República Dominicana de 15-11-1988 (BOE 30-11-1988, núm. 287, p. 33895); Convenio con Cuba de 17-3-1982 (BOE 13-4-1982, núm. 88, p. 9439); Convenio con la República Popular de Hungría, de 27-11-1979, ratificado por Instrumento de 23-6-1980 (BOE 18-8-1980, núm. 198, p. 18533); Convenio con la República de Panamá, de 2-5-1979, ratificado por instrumento de 7-12-1979 (BOE 5-4-1980, núm. 83, p. 7395); Convenio con Costa Rica de 6-11-1971, (BOE 26-2-1980, núm. 49, p. 4406), enmendado por Protocolo de Enmienda 31-5-1984; Convenio con Marruecos de 14-10-1980 (BOE 10-10-1985, núm. 243, p. 31958).

⁵ Convenio de Berna para la Protección de obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en París, el 24 de julio de 1971, ratificado por España el 2 de julio de 1973 (BOE, núm. 81, de 4 de abril de 1974, y núm. 260, de 30 de octubre de 1974).

⁶ Convenio Universal sobre derechos de autor, ratificado el 7 de marzo de 1974 y el 30 de abril de 1974, (BOE, núm. 237, de 25 de agosto de 1995, y núm. 9 y 13, de 10 y 15 de enero de 1975, respectivamente). La finalidad de este Convenio, explica CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., (*La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 49), es lograr la incorporación de los Estados que no habían asumido el Convenio de Berna.

⁷ Ratificado por Instrumento de 2 de agosto de 1992.

para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas de 29 de octubre de 1971⁸.

A estos textos internacionales debe sumarse el Acta Final resultado de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada en Marrakech el 15 de abril de 1994 y en cuya virtud se establece la Organización Mundial del Comercio y Acuerdos Anejos (OMC)⁹. La citada Acta incluye un Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con el comercio: el denominado Acuerdo ADPIC o Acuerdo TRIPs¹⁰.

Con todo, y diferentemente a lo que ocurre en cuanto a los problemas de derecho aplicable, con soluciones abundantes¹¹, en cuanto a competencia judicial internacional concierne, ninguno de estos instrumentos incorpora norma específica

⁸ BOE, núm. 215, de 7 de septiembre de 1974.

⁹ Ratificado por Instrumento de 30-12-1994 (BOE, núm. 33, de 8-2-1995).

¹⁰ En el Anexo I del citado Acuerdo, y en concreto la Parte III de ese Anexo, se establecen una serie de disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual por los Estados Miembros. Entre ellas se hace referencia a la necesidad de que la legislación nacional de cada Estado Miembro asegure el establecimiento de procedimientos y recursos civiles y administrativos - incluyendo la posibilidad de adoptar medidas cautelares, (art. 50 del Acuerdo)- que permitan la protección efectiva de estos derechos contra cualquier acción infractora de los mismos, y añade: "Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general (...)" (art. 41.5); sobre este acuerdo, puede verse, CASADO CERVIÑO, y CERRO PRADA, B., *Gatt y Propiedad Industrial: El proyecto de acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, RGD, 1992, pp. 8341-8361; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., *Derecho del Comercio Internacional*, Madrid 1996, p. 200; CASADO CERVIÑO, A., y CERRO PRADA, B., *Gatt y Propiedad Industrial*, Madrid, 1994, p. 123; sobre las tutela provisional regulada en este acuerdo, véase, CUCARELLA GALIANA, L., *La tutela provisional de la propiedad industrial e intelectual en el Acuerdo A.D.P.I.C.*, en Instituto de Derecho y ética industrial, Comunicaciones, nº 20, marzo 2000, p. 31.

Por otra parte, existen dos convenios, aprobados en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que todavía no han entrado en vigor: el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996 (WCT), y el Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996 (WPPT). El texto de estos dos tratados puede consultarse en la siguiente dirección: <http://ecommerce.wipo.int/>

¹¹ Acerca de los problemas de determinación de la norma aplicable puede verse, MICHINEL ÁLVAREZ, M. A., *La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor*, en la obra colectiva, *Los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Granada, 1998, p. 163; por el mismo autor, *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Granada, 1998; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y GUZMÁN ZAPATER, M., en *Comentarios*, cit., p. 2226.

sobre este tema, lo que nos obliga a acudir al régimen general¹². La competencia de la jurisdicción española para conocer litigios relativos a derechos de autor con elemento extranjero, se deberá determinar preferentemente por la normativa internacional general sobre competencia judicial internacional, en su caso, por las normas de Derecho comunitario, y en defecto de éstas, por el régimen interno previsto por la LOPJ¹³.

En relación con la normativa internacional aplicable para determinar la extensión de la jurisdicción española, debe efectuarse una importante observación. Hasta fecha reciente, la norma de competencia judicial internacional de mayor alcance en nuestro ordenamiento, era el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, elaborado a partir del originario art. 220 del Tratado constitutivo de la Unión Europea¹⁴. Con este texto se iniciaba un proceso de comunitarización de determinados aspectos jurídicos, con la finalidad de aproximar las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales. Este proceso de revisión ha culminado una primera etapa con la aprobación, entre otros textos, del Reglamento (CE) núm.

¹² ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual*, en la obra *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, antes citada, p. 195, en donde se denuncia la "auténtica descompensación entre las soluciones de Derecho aplicable - dotadas de normas específicas- y de competencia judicial internacional - reguladas genéricamente -".

¹³ En general sobre el régimen interno de competencia judicial internacional, puede verse, FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., RIFÁ SOLER, J., VALLS GOMBAU, J., *Derecho Procesal práctico*, Tomo I, Madrid, 1992, p. 598; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *Derecho Procesal Civil Internacional (Ordenamiento español)*, Madrid, 1981, p. 6; por el mismo autor, en *La nueva regulación de la competencia jurisdiccional internacional en materia civil (Arts. 21 y 22 LOPJ)*, en *Justicia*, 1985, p. 776; ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción internacional de los Juzgados y Tribunales españoles en el orden civil: la nueva Ley Orgánica del poder judicial y el convenio de Bruselas sobre jurisdicción en los órdenes civil y comercial*, *La ley*, 1987, I, p. 1.108; AMORES CONRADI, M., *La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ*, en *Revista Española de Derecho Internacional*, volumen XLI, 1989, p. 112; GONZÁLEZ GRANDA, P., *Extensión y límites de la jurisdicción española*, Barcelona, 1992, p. 50; MARÍN LÓPEZ, A., *Derecho Internacional Privado español*, I, Parte General, 1994; ESPINAR VICENTE, J., *Derecho procesal civil internacional, Curso de derecho internacional privado español*, 1993, p. 47; FERNÁNDEZ ROZAS y SÁNCHEZ LORENZO, *Curso de Derecho Internacional privado*, Madrid, 1996, p. 195; A.A.V.V, en *Derecho Internacional privado*, dirigido por PÉREZ VERA, E., 1996, p. 303.

¹⁴ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 65; sobre esta norma internacional, puede verse, CALVO CARAVACA, A., *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, U.Carlos III, BOE, 1995.

44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, norma que pasará a sustituir al Convenio de Bruselas, a partir del 1 de marzo de 2002 (art. 76 Reglamento CE núm. 44/2001)¹⁵.

Interpuesta por tanto una pretensión fundada en derechos de autor con algún elemento extranjero, nuestros tribunales deberán examinar su competencia internacional de acuerdo con los fueros contenidos en el Reglamento (CE) núm. 44/2001¹⁶, y cuando éste no sea de aplicación, de acuerdo con el régimen interno previsto por los arts. 21 a 23 LOPJ.

2. SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDEN PLANTEARSE PROBLEMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.

Seguidamente analizaremos las normas que atribuyen competencia a los tribunales españoles para conocer pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual con elemento extranjero. Pero antes de ello conviene delimitar, siquiera brevemente, los distintos supuestos fácticos en los que deberán ser aplicadas estas normas de competencia internacional.

¹⁵ El Reglamento ha sido publicado en el DOCE L 12, de 16 de enero de 2001 (puede verse el texto del Reglamento y la nota introductoria de ALEGRÍA BORRÁS, en *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, núm. 1888, pp. 31 y ss.). Este Reglamento completa la serie de normas de derecho comunitario derivado, insertadas en ese proceso de acercamiento de las Comunidades Europeas del que hablábamos. Como explica GASCÓN INCHAUSTI, F., *Primera aproximación a los nuevos Reglamentos comunitarios en materia matrimonial, concursal y de notificaciones*, en *Tribunales de Justicia*, nº 1, enero de 2001, p. 35, el 30 de junio de 2000, "se publicaba en el DOCE tres textos normativos de capital trascendencia sobre nuestro Derecho Procesal: el Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia; el Reglamento (CE) 1347/2000, de 29 de mayo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes; y el Reglamento (CE) 1348/2000, también de 29 de mayo, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil". A esta lista debe añadirse el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, que viene a sustituir (salvo para determinados Estados) al Convenio de Bruselas de 1968. Como declara el Considerando 6 de este Reglamento: "Para alcanzar el objetivo de la *libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se determinen por instrumentos jurídico comunitarios y *directamente* aplicables".

¹⁶ A partir de ahora R (CE) 44/2001.

Como ya se indicó, la expresión propiedad intelectual encierra una pluralidad de derechos de diversa índole, pertenecientes a una pluralidad de sujetos, y que derivan a su vez de obras de caracteres muy distintos. Junto a las obras musicales, audiovisuales, dramáticas y literarias, son también objeto de regulación por la LPI, las obras plásticas, los proyectos, planos, maquetas y diseños, las fotografías, los programas de ordenador (art. 10.1 LPI), y recientemente las bases de datos¹⁷. De cada una de estas obras surgen derechos de distinta naturaleza: junto al derecho moral de carácter personalísimo, existen derechos de explotación que permiten a su titular autorizar y prohibir la utilización de su obra, y otros derechos que reconocen al autor la posibilidad de obtener un beneficio económico, como compensación a ciertas utilizaciones de su obra que exceden de sus posibilidades de autorización. Sin perjuicio de abundar en el ejercicio procesal de cada uno de estos derechos¹⁸, a los efectos de determinar los problemas de competencia judicial internacional, puede resultar ilustrativa la siguiente clasificación.

Un primer grupo de procesos estaría formado por aquellos a través de los cuales se conocen pretensiones dirigidas a obtener la declaración de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, o la nulidad de actos y negocios jurídicos relativos a estos derechos, siempre que estos actos y derechos hayan sido objeto de inscripción en el Registro español de la Propiedad Intelectual¹⁹.

Un segundo grupo de pretensiones podrían ser clasificadas bajo el título de acciones de base contractual. Dentro de este apartado cabría situar todas aquellas pretensiones que tienen su fundamento en un negocio jurídico de cesión de derechos

¹⁷ Acerca del objeto de protección del derecho de autor y las distintas categorías de obras protegidas por la ley, puede verse: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., pp. 158 y ss.; VALBUENA GUTIERREZ, J. A., *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Granada, 2000; SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y Sujeto del derecho de autor*, Valencia, 2000.

¹⁸ Véase más adelante la Sección II del Capítulo III.

¹⁹ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 38, denomina a este primer grupo como litigios relativos a cuestiones de tipo registral (validez y efectos de la inscripción de la obra en el Registro); en el mismo sentido, ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 210.

de explotación del autor²⁰. Algunos de estos contratos están reglamentados por la LPI: contrato de edición (arts. 58 a 73 LPI), de representación teatral o de ejecución musical (arts. 74 a 85 LPI), contrato de producción de obra audiovisual, y de transformación de una obra preexistente en una obra audiovisual (arts. 86 a 94 LPI). Otros pueden pactarse al amparo de las normas generales sobre transmisión de derechos de explotación (arts. 43 a 57 LPI)²¹.

Una tercera categoría de pretensiones fundadas en este tipo de derechos estaría formada por las acciones de carácter extracontractual. Este grupo englobaría a su vez, pretensiones de diversa naturaleza.

De un lado, se hallarían aquellos supuestos en los que el autor, individual o conjuntamente con otros coautores, hace valer en el proceso alguna de las facultades morales reconocidas por el art. 14 LPI, y ya sea de manera aislada, o junto con alguno de los derechos de explotación. Si una pretensión de esta naturaleza, presentara algún elemento de extranjería, requerirá la aplicación previa de las normas sobre competencia judicial internacional²².

Existiría un segundo grupo de procesos cuya pretensión procesal se referirá a derechos de explotación que se han hecho efectivos en una modalidad de explotación controlable por el propio titular de los derechos. Por citar un ejemplo, el derecho del autor de autorizar la fijación de su obra en un soporte, la obtención de copias de esa fijación (art. 18 LPI), y la posterior distribución de esas copias en una determinada forma (art. 19 LPI), constituirá una modalidad de explotación de

²⁰ Téngase en cuenta el carácter indisponible del derecho moral de autor y su consecuente intransmisibilidad. Al respecto, DE PABLO CONTRERAS, P., *Comentarios*, cit., p. 727.

²¹ Puede incluirse en este segundo grupo, el contrato de producción de obra fonográfica, no regulado expresamente por la LPI. Sobre el mismo, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Granada, 1999, p. 140; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y derechos conexos*, Buenos Aires, 1993, p. 325; véase, más adelante, en el capítulo tercero.

²² Sería por ejemplo, el caso de un autor de nacionalidad inglesa y domiciliado en Francia que ve traducida su novela sin su consentimiento por un autor español, lo que puede suponer una vulneración del derecho moral del autor al reconocimiento de la integridad de su obra (art. 14.4 LPI). O por citar otro ejemplo: la heredera de un autor español domiciliada en Nueva York, exige al amparo del art. 15 LPI, el reconocimiento de la autoría de la obra de su causante, que ha sido desconocida por una publicación española.

ejercicio individual por su autor²³. Cuando una pretensión referida a estos derechos aparezca conectada a más de un ordenamiento jurídico, será preciso preguntarse previamente por la competencia judicial internacional de los tribunales españoles.

Se producen finalmente en el tráfico jurídico de los derechos de propiedad intelectual, una serie de explotaciones de carácter masivo y de goce simultáneo, que *de facto* resultan de imposible seguimiento por sus respectivos titulares. Se trata de las conocidas como modalidades de explotación secundarias para las cuales son imprescindibles mecanismos de gestión colectiva de los derechos de explotación²⁴. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que para la gestión de los derechos de autor derivados de ciertas modalidades de explotación de obras españolas en el extranjero, existen convenios entre las entidades de gestión españolas y las extranjeras, de manera que aquéllas recaudan en España los derechos por la explotación de obras extranjeras en territorio español, del mismo modo que las segundas recaudan en el extranjero los derechos por la explotación de obras españolas en sus respectivos países²⁵. Los problemas de competencia judicial internacional que puedan plantearse en estos casos, surgirán en relación con pretensiones planteadas entre las propias

²³ Así, por ejemplo, el autor español de una obra musical o de varias de ellas autoriza la reproducción de esas obras y su distribución mediante venta en el territorio español, y se procede posteriormente a la reproducción y distribución de esa obra en Francia, por una compañía francesa; el autor español podría solicitar el cese de esa actividad ilícita de reproducción y distribución de los ejemplares de su obra en el país vecino.

²⁴ Véase al respecto, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual*, Granada, 1997, p. 65.

²⁵ Como explica DELGADO PORRAS, A., *La regulación española de la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos, I Congreso Iberoamericano...*, cit., T. II, p. 645, "La conexión de esas entidades con otras extranjeras de su clase hace que cuenten con amplios repertorios suficientes para atender la creciente demanda de obras y prestaciones protegidas por parte de las empresas usuarias. Esta circunstancia es más notable en el campo del derecho de autor, y especialmente en relación con las obras musicales, en cuyo campo las denominadas sociedades de autores, confederadas en la CISAC, están relacionadas entre sí mediante contratos de representación por virtud de los cuales viene a gestionar en sus respectivos países la práctica totalidad del repertorio universal de esa clase de obras. Este dato no ha escapado al legislador español que, con el fin de que la autoridad de control prevista en la Ley (Ministerio de Cultura) tenga conocimiento día a día de la extensión del repertorio de cada entidad, les ha impuesto la obligación de remitir a dicha autoridad los aludidos contratos (art. 144.3 LPI)".

sociedades de gestión, y fundadas en los convenios de representación firmados entre ellas mismas²⁶.

Atendida esta clasificación, comprobaremos en las siguientes páginas los supuestos en los que los tribunales españoles pueden ser competentes para conocer alguna de estas pretensiones. No obstante, parece oportuno advertir que la ausencia de toda norma específica sobre la materia, y la inexistencia de pronunciamiento judicial alguno sobre la misma, nos obligan a formular hipótesis imaginables, y a apuntar las soluciones que, tanto la normativa internacional como el derecho interno, ofrecen a estos supuestos²⁷.

3. LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN EL REGLAMENTO (CE) 44/2001.

Es sabido que el criterio determinante de la aplicación por los tribunales españoles del R (CE) 44/2001, es el del domicilio del demandado: si el demandado se encuentra domiciliado en uno de los Estados miembros, los tribunales españoles se declararán competentes cuando concurra alguno de los puntos de conexión establecidos por esa norma (art. 3.1)²⁸. Si el demandado se encuentra domiciliado en un Estado no miembro, se aplicarán los arts. 21 a 23 de la LOPJ (art. 4)²⁹.

²⁶ Así por ejemplo, puede plantearse un proceso entre la entidad española que gestiona los derechos de explotación de las obras musicales (SGAE) y la entidad que gestiona esos mismos derechos en Francia por ejemplo (la "*Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique*", SACEM, que es la encargada de recaudar los derechos de las obras musicales exclusivamente). O puede plantearse un proceso entre la SGAE española y la *Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte* (GEMA), encargada también de la gestión de obras musicales en Alemania.

²⁷ En este sentido explica ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 196, que "la ausencia de normas de competencia judicial internacional especialmente diseñadas para hacer frente a los litigios en materia de propiedad intelectual y (...) la inexistencia de jurisprudencia alguna - española o comunitaria- que permita complementar con solvencia la ausencia de fueros estatales o convencionales específicamente diseñados para esta materia, (...) favorecen de partida que contemos con una visión poco optimista del tratamiento que el Derecho de propiedad intelectual recibe desde la perspectiva de las normas de competencia judicial internacional, al menos, españolas".

²⁸ De acuerdo con el considerando 8 R (CE) 44/2001: "Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros"; de acuerdo con el art. 3.1 R (CE) 44/2001, "Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser

Esta regla general cuenta con dos importantes excepciones, pues, de un lado, las competencias exclusivas operan con independencia de la nacionalidad y del domicilio de las partes procesales y, de otro, la competencia en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, debe ser admitida aunque sólo sea el demandante y no el demandado el domiciliado en un Estado miembro - en el supuesto de la sumisión expresa -, o, en el de la sumisión tácita, aunque ninguna de las dos partes tengan su domicilio en uno de los Estados miembros³⁰. Veamos los distintos supuestos.

A) El fuero exclusivo al que quedarán sujetas las acciones relativas a la inscripción de los derechos de propiedad intelectual en el Registro.

El art. 22 R (CE) 44/2001 establece una serie de fueros imperativos, que operan con carácter exclusivo y excluyente, y que obedecen a la estrecha vinculación existente entre el fondo del litigio y el territorio del Estado³¹. Estos fueros además, impedirán el reconocimiento por los tribunales españoles de decisiones adoptadas por tribunales extranjeros sobre estas materias³². Entre ellos no existe norma alguna relativa al ejercicio de acciones fundadas en derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, plantea una importante cuestión, el fuero al que quedarán sujetas las acciones relativas a la inscripción de estos derechos, en el Registro de la Propiedad Intelectual.

De acuerdo con el art. 22.3 R (CE) 44/2001, en materia de validez de inscripciones en los registros públicos, serán exclusivamente competentes los

demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro, en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo", esto es, las reglas que establecen las competencias exclusivas, las competencias generales o determinadas por la autonomía de la voluntad de las partes, y las competencias específicas por razón de la materia; al respecto puede verse, GUARDANS CAMBÓ, *Comentario al convenio...*, cit., p. 63.

²⁹ Establece el art. 4.1 R (CE) 44/2001 que "Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los arts. 22 y 23".

³⁰ No obstante, no deja de plantear dudas esta última posibilidad, véase sobre la misma, GUARDANS CAMBÓ, *Comentario al Convenio...*, cit., pp. 62 y 63.

³¹ AMORES CONRADI, M., *La nueva estructura del sistema...*, cit., p. 127; MARÍN LÓPEZ, A., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 108.

tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro; y en materia de inscripción y de validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, el Reglamento atribuye competencia exclusiva a los Tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional (art. 22. 4º). Dos serían en principio las cuestiones que se suscitarían en relación con estos fueros de competencia exclusiva: de un lado, la determinación de la norma imperativa del R (CE) 44/20001, aplicable a la específica materia de la propiedad intelectual, y de otro, el tipo de pretensiones que quedarán afectadas por este fuero exclusivo.

La escasa doctrina existente sobre este tema ha tendido, aunque con vacilaciones, a incluir las pretensiones relativas a la validez o nulidad de la inscripción de los derechos de propiedad intelectual, en el apartado cuarto, junto con los derechos de patentes y marcas³³. Sin embargo, existen suficientes motivos para cuestionarse la sujeción a este fuero exclusivo³⁴.

En efecto, el apartado cuarto del art. 22 R (CE) 44/2001, alude a los derechos de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y *demás derechos análogos*, - apartado este último en el que podrían ser incluidos los derechos de

³² CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., en *La nueva regulación de la competencia...*, cit., p. 781; ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 1110; GONZÁLEZ GRANDA, P., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 155.

³³ CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Comentario al artículo 16 CB*, en *Comentario al Convenio...*, cit., pp. 337 y 338; en la citada obra, el autor se pronuncia expresamente en estos términos: "Deben ser incluidos también - se refiere al apartado cuarto del art. 16 CB- los litigios relativos a la validez de la inscripción de derechos de propiedad intelectual *strictu sensu* (derechos de autor) si bien se trata de derechos que, según la mayoría de los ordenamientos nacionales; se adquieren y surgen por la mera creación de la obra, por lo que la inscripción tiene solamente efectos probatorios, visto que el art. 16.4 no requiere que los derechos referidos sean de «constitución registral». Sin embargo, el mismo autor en otra obra, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, cit., p. 85, se inclina por incluir esas mismas pretensiones al fuero del apartado tercero y no del apartado cuarto, destacando el diferente régimen de la inscripción en los derechos de propiedad intelectual y en los derechos de propiedad industrial (patentes y marcas). También asimila los derechos de propiedad intelectual a los de propiedad industrial a los efectos de este fuero exclusivo, ESPINAR VICENTE, J., *Derecho procesal civil internacional, Curso de derecho internacional privado español*, 1993, p. 58; y recientemente, ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en *Los procesos declarativos ordinarios*, Colección La Ley, Madrid, 2000, p. 148.

³⁴ ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...* cit., pp. 210 y ss.

propiedad intelectual- pero, como continúa diciendo la norma, tales derechos deben estar sometidos *a depósito o registro*, característica no predicable en la actualidad, de los derechos que estamos tratando.

A diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la LPI de 1879, hoy "las inscripciones en el Registro de la propiedad intelectual son totalmente voluntarias y tienen un valor únicamente probatorio"³⁵. La inscripción registral opera como un mecanismo de seguridad jurídica pero, a diferencia de lo que ocurre con los demás derechos a los que se refiere el apartado cuarto del art. 22 R (CE) 44/2001, la inscripción de los derechos de propiedad intelectual no es imprescindible para obtener la protección prevista por la norma³⁶.

Se afirma, no obstante, que el fuero internacional alude a derechos sometidos a depósito o registro en tanto que no a derechos de constitución registral, es decir, a derechos que si bien existen sin necesidad de ser inscritos, la protección reconocida por la ley no puede ser obtenida si no se cumple el requisito de la inscripción³⁷. A nuestro juicio, afirmar que un derecho existe sin necesidad de inscripción registral, pero que su tutela queda condicionada por la misma, equivale a decir que el derecho *es* de constitución registral. De nada serviría el reconocimiento de un derecho si no pudiera obtenerse la tutela del mismo, y si ésta queda sometida a la inscripción registral, habrá que concluir afirmando que la misma es, en definitiva, constitutiva.

³⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 27. Como explicamos en el capítulo anterior, bajo la vigencia de la LPI de 1879, la protección concedida a los autores - excepción hecha de las obras de artes plásticas -, quedaba condicionada al cumplimiento de dos requisitos formales: la inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y el depósito de la misma ante la autoridad administrativa. Algunos autores consideraron que esta inscripción era constitutiva (MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. E., *La función certificante del Estado (con especial referencia a las intervenciones administrativas sobre los Derechos de autor)*, Madrid, 1977, p. 213); para otros, en cambio, el hecho de que la LPI condicionara la protección de las obras a la inscripción registral era un medio para incitar a la inscripción, sin que ésta llegara a ser un requisito constitutivo del derecho (CHICO ORTIZ, J. M., *Principios y problemas de la Propiedad intelectual*, en RCDI, 1984, II, p.1343; por el mismo autor, *Los aspectos humano, sociológico y jurídico de la propiedad intelectual*, RCDI, 1988, I, p. 109; por el mismo autor, *La seguridad jurídica y el registro de la propiedad intelectual*, RGLJ, abril 1988, p. 605). La actual LPI, declara en su art.1 que la propiedad intelectual de una obra existe "por el mero hecho de su creación", sin que sea necesaria la inscripción registral.

³⁶ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, propiedad intelectual y derecho administrativo*, Madrid, 1999, p. 166.

Es de observar, por otra parte, que el apartado cuarto del art. 22 R (CE) 44/2001, remite para la determinación concreta de los órganos jurisdiccionales competentes, a lo dispuesto en algún tratado internacional. Ni el Convenio de Berna ni el de Ginebra, ambos relativos a los derechos de autor, incorporan norma alguna de la que se derive la obligatoriedad de la inscripción sino que, antes al contrario, los citados instrumentos "intentan evitar que se vincule el nacimiento y ejercicio del derecho, al previo depósito o registro"³⁸, circunstancia ésta que dificultaría aún más la concreción de este fuero en este tipo de pretensiones.

Por último, y aunque pudiera parecer irrelevante, con la expresión propiedad intelectual designamos nosotros a un conjunto de derechos que engloban a los derechos de autor y a los derechos vecinos o conexos. Sin embargo, "tanto en inglés - *Intellectual Property Rights*- como en francés - *droits intellectuels*- los términos utilizados no refieren específicamente a los derechos de propiedad intelectual, *copyrights* y *droits d'auteur*, respectivamente, sino a una noción más amplia que engloba también a los de propiedad industrial, algo que no siempre los traductores de estos términos tienen suficientemente en cuenta"³⁹.

Por estas razones nos inclinamos a considerar que las acciones relativas a la validez de la inscripción de los derechos de propiedad intelectual, quedarán sujetas al fuero del apartado tercero del art. 22 R (CE) 44/2001, es decir, a los tribunales del lugar donde esté situado el registro público, y no al apartado cuarto de ese mismo precepto, referido como hemos visto, a los derechos de propiedad industrial.

³⁷ Como afirma CARRASCOSA GONZÁLEZ, en *Comentario al Convenio...*, cit., p. 338, "El art. 16.4 no requiere que los derechos sean de «constitución registral»".

³⁸ ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 212.

³⁹ ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 212; asimismo explica GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 53, la expresión propiedad intelectual "no es utilizada en otros ordenamientos con el sentido empleado por el Derecho español. (...) prescindiendo del término *Copyright*, vigente en el ámbito anglosajón, en los países de tradición jurídica más afín prevalece la expresión Derecho de autor (*Droi d'auteur*, *Urheberrecht*, *Diritto d'autore*) para aludir a un sector del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la tutela de los derechos del autor sobre sus creaciones intelectuales así como los derechos de otras personas en razón a su papel en la difusión, ejecución o interpretación de tales obras. A este conjunto normativo se denomina en España propiedad intelectual". Sin embargo, continúa el mismo autor, "bajo la expresión propiedad intelectual se agrupa por un significativo sector de la doctrina inglesa, tanto la propiedad industrial (...) como el *Copyright*".

Sentado lo anterior, debe aclararse seguidamente cuáles son las pretensiones que quedarán sujetas a este fuero exclusivo de competencia internacional.

La LPI presenta una regulación insuficiente y confusa de las acciones que pueden entablarse frente a las resoluciones del Registrador denegando la inscripción de los derechos de propiedad intelectual⁴⁰. De acuerdo con el art. 145.2 LPI, "El Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asientos correspondientes. Contra el acuerdo del Registrador podrán ejercitarse directamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes"⁴¹.

Una primera lectura del precepto pudiera llevar a pensar que la LPI habría suprimido la preceptividad del recurso gubernativo previo a la vía judicial, cuando en verdad, tal obligatoriedad no existe. "En materia registral, la vía administrativa y la vía judicial son independientes, de manera que el interesado puede en todo momento reclamar judicialmente, sin necesidad de agotar la vía gubernativa. Si se le concede el recurso gubernativo, es como vía de reclamación - más rápida y sencilla - contra una decisión administrativa, evitándole tener que acudir a los Tribunales y entablar un conflicto de Derecho sustantivo"⁴².

De otro lado, cuando el art. 145 LPI señala que las acciones civiles se ejercitarán "contra el acuerdo del Registrador", parece indicar que la acción consistirá en un recurso contra la resolución registral, trasladándose de ese modo la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, al orden civil. Sin embargo, no es esto lo que ocurre. La acción interpuesta directamente ante la jurisdicción civil, no tiene por objeto el acuerdo del Registrador, sino los derechos subjetivos privados objeto de inscripción. De ahí que la competencia para el

⁴⁰ AMORÓS GUARDIOLA, M., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1731; MARCO MOLINA, J., *Comentarios*, cit., p. 1855; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, propiedad intelectual...*, cit. p. 166.

⁴¹ Debe tenerse en cuenta, con carácter general que, el Registro de la Propiedad Intelectual está regulado por los arts. 144 y 145 LPI; por el RD 733/1993, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (BOE, nº 142, de 15-6-1993); por el RD 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad intelectual (BOE, nº 269, de 9-11-1991), salvo para Cataluña, Disp. Transitoria Única. Punto 3º del RD 733/93.

conocimiento de esa pretensión se atribuya al orden jurisdiccional civil y no al contencioso administrativo⁴³. Ahora bien, y esto es lo que la norma quiso decir, "esa decisión judicial, si es favorable al interesado, producirá efectos en el Registro, puesto que presentando ante él la ejecutoria (art. 11.2 Regl.) o testimonio de la sentencia que declara válido el título inicialmente rechazado, deberá el titular del Registro territorial practicar el asiento solicitado"⁴⁴.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el carácter tasado y restrictivo de los foros de competencia exclusiva, entendemos que los tribunales españoles serán exclusivamente competentes para conocer pretensiones declarativas de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, o pretensiones de impugnación de actos o negocios jurídicos relativos a estos derechos, siempre y cuando esas pretensiones se refieran a derechos de propiedad intelectual cuya inscripción fue solicitada en el Registro español de la Propiedad intelectual⁴⁵. Dicho con otras palabras, el presupuesto del interés en accionar o necesidad de obtener una mera declaración judicial estará integrado por el acto emanado del Registro español de la propiedad intelectual denegando la inscripción de aquellos derechos. Consecuentemente, los tribunales españoles no reconocerán sentencias dictadas por tribunales extranjeros estimando alguna de las anteriores pretensiones, cuando las mismas se refieran a

⁴² MARCO MOLINA, J., *Comentarios*, cit., p. 1855.

⁴³ Como explica AMORÓS GUARDIOLA, M., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1732, "Una cosa es reclamar contra el acto administrativo de calificación, que deberá hacerse a través del procedimiento especial correspondiente (recurso gubernativo regulado en la legislación hipotecaria o en el Reglamento del Registro Mercantil...) y otra muy distinta es que los interesados en la validez del acto considerado no inscribible discutan ante la jurisdicción civil acerca de esa validez mediante el ejercicio de la correspondiente acción declarativa o de impugnación, pleito entre partes acerca de esa cuestión de fondo y no reclamación por el interesado frente al Registrador acerca de su calificación"; en idéntico sentido afirma, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 532, "La resolución (...) será recurrible, por la vía administrativa, ante la DGRN y, en la vía judicial, ante la jurisdicción civil *en lo referente al fondo del asunto, los derechos, la inscripción o anotación o la incompatibilidad eventual*, pero ante la contenciosa en lo que se refiere al mero funcionamiento (normal o anormal) del Registro como órgano administrativo, incluida la eventual responsabilidad civil".

⁴⁴ MARCO MOLINA, J., *Comentarios*, cit., p. 1855.

⁴⁵ Así, entiende CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Comentario al art.16*, en *Comentario al Convenio...*, cit., p. 338, que "El art. 16.4 comprende sólo un tipo de litigios de los que pueden surgir en relación con estas inscripciones de los derechos mencionados, aquéllos relativos a la validez o nulidad de la inscripción. (...) Por tanto quedan fuera del art. 16.4 litigios sobre la titularidad de los derechos referidos (*ad. ex.*, autoría de la obra intelectual...) (...)".

derechos de propiedad intelectual, cuya inscripción se solicitó ante un Registro español⁴⁶.

B) La atribución de competencia internacional a los Tribunales españoles para el conocimiento de pretensiones de origen contractual.

La competencia exclusiva de los tribunales españoles sólo puede predicarse en relación con las pretensiones apuntadas en el apartado anterior, esto es, las relativas a derechos cuya inscripción se solicitó ante el Registro español de la Propiedad Intelectual. La atribución de competencia internacional para resolver otros litigios que puedan plantearse en relación con estos derechos, deberá regirse por los fueros generales, y, en su defecto, por los fueros específicos por razón de la materia⁴⁷. Comprobaremos en este apartado los supuestos en que pueden resultar competentes los tribunales españoles para enjuiciar pretensiones con elementos extranjeros, que deriven de un negocio de cesión de derechos de autor⁴⁸.

a) La atribución de competencia a los tribunales españoles en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes.

Descartada la aplicación de un fuero de competencia exclusiva, los tribunales españoles deberán declararse competentes cuando el actor presente la demanda ante un tribunal español, y el demandado comparezca sin impugnar la competencia, ello

⁴⁶ ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 1.110; AMORES CONRADI, M., *La nueva estructura...*, cit., p. 127.

⁴⁷ En contra, ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en *Los procesos declarativos ordinarios*, cit., p. 148, para quien "La competencia judicial internacional se atribuye, con carácter exclusivo, a los tribunales españoles, al tratarse de derechos sometidos a depósito o registro, cuando el depósito o registro se hubieren solicitado o efectuado en España (v. gr. art. 22.1º LOPJ)"

⁴⁸ Piénsese por ejemplo en una pretensión interpuesta por un dramaturgo español frente a una compañía teatral alemana, con la que había concertado en España un contrato de representación teatral para la ejecución de una obra escrita por el primero, en varias ciudades alemanas. O piénsese en un contrato de cesión de derechos cinematográficos celebrado por un autor francés con una productora audiovisual española para la realización por esta última de una adaptación de la novela del autor francés. O, en fin, en un contrato de cesión de los derechos de reproducción y distribución de una obra literaria celebrado por un autor español y una editorial extranjera, y en el cual se incumple por esta última la obligación de distribuir los ejemplares tal como se había pactado en el contrato.

a pesar de que las partes hubieran acordado expresamente, someterse a los tribunales de un determinado Estado - art. 24 R (CE) 44/2001-⁴⁹.

La sumisión tácita permite atribuir competencia a los tribunales españoles para el enjuiciamiento de una determinada pretensión, con independencia de la nacionalidad y del domicilio de las partes procesales⁵⁰. Esta circunstancia puede suponer, desde el punto de vista de la materia que nos ocupa, la atribución de competencia a los tribunales españoles para conocer pretensiones fundadas en derechos de autor, que no presenten ninguna conexión con el ordenamiento jurídico español. Piénsese, por ejemplo, que de acuerdo con el R (CE) 44/2001, si el autor de una obra dramática no domiciliado en un Estado miembro, demandara ante los tribunales españoles a una compañía teatral, no domiciliada tampoco en un Estado parte, y ésta se personara ante ese tribunal contestando a la demanda, los tribunales españoles deberían declararse competentes para resolver un litigio que, en principio, no presenta ningún tipo de vinculación con el territorio español⁵¹.

Por esta razón, la doctrina afirma la necesidad de limitar los pactos de sumisión, de manera que los tribunales españoles sólo puedan declararse

⁴⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 205; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 68; como explica CALVO CARAVACA, *Comentario al Convenio...*, cit., p. 379, "(...) hay que resolver cuál de los tribunales sería competente en el caso de que, mediando una cláusula atributiva de jurisdicción, el actor interpusiese la demanda ante un tribunal inicialmente incompetente y, no obstante la existencia de aquélla, el demandado compareciese ante el órgano judicial y contestase al fondo del asunto: qué relación hay entre estas dos formas de prorrogación del foro. (...) La Corte de casación belga preguntó al TJCE si el art.18 es aplicable cuando las partes han designado convencionalmente un juez competente en el sentido del art. 17. Para el TJCE, la sumisión tácita prevalece sobre la expresa: «El art.18 (...) es aplicable, incluso cuando las partes han designado convencionalmente una jurisdicción competente en el sentido del art. 17 (...)». Sentencia TJCE de 24 de junio de 1981, Asunto 150/80 (Elefanten Schuh GmbH c.Jacqmain)".

⁵⁰ DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 70.

⁵¹ Como explica CARRASCOSA GONZALEZ, J., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 85, "la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales españoles se extiende, ya *ex* Convenio de Bruselas (...) ya *ex* art. 22 LOPJ, a casos para los cuales el art. 10.4 CC no prevé solución expresa a nivel de derecho aplicable. Dicho de otro modo, la competencia judicial internacional de los tribunales españoles puede existir en relación a supuestos en los que se reclama ante órganos jurisdiccionales españoles la protección de un derecho de propiedad intelectual «fuera del territorio español» (art. 10.4 CC. *a sensu contrario*)".

competentes cuando alguna de las partes esté domiciliada en un Estado miembro⁵², o bien cuando alguno de los elementos del litigio presenta algún punto de conexión con el fuero elegido por las partes⁵³.

Ya hemos dicho que la sumisión tácita se produce cuando el demandado comparece ante los tribunales españoles y no impugna la competencia. Es preciso plantearse qué ocurre ante la incomparecencia del demandado. Cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro, y emplazado en debida forma por un Tribunal español, no compareciere, éste deberá declararse incompetente si su competencia no estuviera fundada en alguna de las disposiciones del R (CE) 44/2001 (art. 26.1)⁵⁴. Si, por el contrario, el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, habrá que estar al derecho interno de cada Estado⁵⁵, y de acuerdo con el nuestro, si el demandado emplazado en debida forma no compareciere, el

⁵² En este sentido explica CALVO CARAVACA, *Comentario al Convenio...*, cit., pp. 63 y 374, que la exigencia establecida para la sumisión expresa, de que al menos una de las partes esté domiciliada en un estado contratante, no se incluye para la sumisión tácita, en el art.18, "lo que deja abierta la discusión acerca de si la sumisión tácita en caso de que demandante y demandado no tengan su domicilio en un estado contratante está incluida en ese artículo o debe examinarse conforme a derecho interno"; de otro lado, FERNÁNDEZ ROZAS, J., y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de Derecho internacional privado*, Madrid, 1996, pp. 245 y 246 explican: "Como quiera que la sumisión tácita por comparecencia del demandado no es más que una manifestación diversa del principio de autonomía de la voluntad como criterio de atribución de competencia, podría interpretarse que el art. 18 goza, por extensión, del mismo ámbito de aplicación que el artículo 17.1, de forma que actuará como criterio de atribución de competencia a los Tribunales de un estado parte, (...) cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en un Estado parte. Esta postura que nos parece la más acertada ha sido defendida vigorosamente en la doctrina española por V. Fuentes Camacho".

⁵³ Así, SENÉS MOTILLA, C., *Sistema de competencia judicial internacional en el ámbito civil: el art. 22 de la LOPJ*, Justicia, 1986, p. 695; SANTOS VIJANDE, J., *Declinatoria y «Declinatoria internacional»*, Madrid, 1991, p. 340; ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 1.111; GONZÁLEZ GRANDA, P., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 259; más recientemente, DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 62.

⁵⁴ El art. 26.1 R (CE) 44/2001, incluye acertadamente, una regla de aplicación del Reglamento, obligando al juez a que declare de oficio su incompetencia, cuando el demandado, domiciliado en un Estado miembro, sea emplazado por los tribunales de otro Estado miembro, y no compareciere. El Reglamento deja por tanto bien claro que la mera falta de comparecencia del demandado no implica *per se* la sumisión tácita del mismo al fuero elegido por el demandante. Obsérvese, no obstante, que el Reglamento exige el control de oficio cuando el demandado esté domiciliado en un Estado parte pero no para el resto de supuestos que pueden entenderse incluidos en la sumisión tácita. Pues aún limitando ésta a aquellos casos en los que al menos una de las partes tenga su domicilio en un Estado miembro (como ocurre en la sumisión expresa), si el domiciliado en él es el demandante, ya no tendría aplicación el art. 26 R (CE) 44/2001.

⁵⁵ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Comentario al Convenio...*, cit., p. 389.

tribunal deberá declararse incompetente cuando la competencia judicial sólo pueda fundarse en la sumisión tácita de las partes (art. 36.3 LEC)⁵⁶.

Cuanto hemos afirmado hasta ahora viene referido a la sumisión tácita. Tratándose de pretensiones que tienen su origen en un negocio de cesión de derechos de autor, no es de extrañar que las partes incluyan en ese contrato una cláusula de sumisión a los tribunales de un determinado Estado⁵⁷. Esta cláusula será válida cuando al menos una de las partes del litigio esté domiciliada en uno de los Estados miembros - art. 23.1 R (CE) 44/2001-. Para que la competencia de los tribunales españoles pueda atribuirse en virtud de esta sumisión expresa, es preciso que las partes hagan valer esta cláusula ante el Tribunal ante el que comparezcan. Por lo demás, dicha cláusula no será válida cuando la concreta pretensión planteada pudiera estar afectada por norma de competencia exclusiva⁵⁸.

b) La determinación de la competencia en virtud del fuero específico previsto para las acciones de base contractual.

Cuando la competencia de los Tribunales españoles no se atribuya por medio de la autonomía de la voluntad de las partes, habrá que acudir a los fueros específicos establecidos por el R (CE) 44/2001. En materia contractual, el art. 5.1

⁵⁶ Antes de la LEC de 2000, la doctrina había discutido sobre el control de oficio de la competencia judicial internacional, cuando el demandado, no domiciliado en un Estado parte, era emplazado debidamente y no comparecía. Para MARÍN LÓPEZ, A., *Derecho Internacional privado...*, cit., p. 129: "Cuando el demandado no esté domiciliado en la Comunidad, el tribunal *no está obligado* a controlar de oficio su competencia (art. 20.I del convenio *a contrario*) pero para declararse competente deberá hacerlo sobre la base de un foro de competencia judicial internacional recogido en la LOPJ y tal foro no podrá ser la sumisión tácita cuyo régimen jurídico queda recogido por el convenio". Según este autor, la sumisión tácita a los tribunales españoles operaría siempre en virtud del convenio y nunca en virtud del art. 22.2 LOPJ, pues al ser la sumisión tácita del convenio de carácter *universal* (es decir, con independencia de la nacionalidad y del domicilio de las partes) quedaría desplazado en todo caso el art. 22.2 LOPJ. En conclusión, en casos de sumisión tácita, deberá aplicarse el art. 18 CB y la interpretación de la sumisión tácita que hace el TJCE, en la que la mera falta de comparecencia del demandado no determina la sumisión tácita. Por tanto, "no existe obligación para el órgano jurisdiccional de practicar un control de oficio de la competencia, lo cual, sin embargo, no posibilita a dicho órgano para declararse competente si el demandado no comparece: deberá concurrir un criterio de competencia judicial internacional de los fijados en el art. 22.3 y 4 LOPJ"; sobre los distintos argumentos a favor y en contra del control de oficio, puede verse, FERNÁNDEZ ROZAS, J., SÁNCHEZ LORENZO, S., *Curso de derecho internacional...*, cit., pp. 273 y ss.

⁵⁷ Sobre los requisitos formales de admisibilidad de estas cláusulas véase, CALVO CARAVACA, *Comentario al Convenio...*, cit., p. 351.

a) de la norma internacional, atribuye competencia a los Tribunales del "lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda"⁵⁹. Intentaremos una aproximación de estos fueros en aquellas pretensiones de base contractual que pueden suscitarse al amparo de la LPI.

Piénsese, en primer lugar, en un contrato de edición (ya sea de una obra literaria o musical), celebrado entre un autor español (o su editor en España) y una compañía editorial alemana, con el fin de que ésta reproduzca y distribuya los ejemplares de una determinada obra española, en el país de la editorial extranjera (art. 58 a 73 LPI)⁶⁰. Si la compañía extranjera incumpliera la obligación de reproducir los ejemplares y distribuirlos en la forma y tiempo pactados (art. 68 LPI), el autor español podrá exigir la resolución del contrato y la correspondiente indemnización (art. 68 LPI)⁶¹. Pues bien, en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes, la competencia internacional para el conocimiento de esta pretensión deberá atribuirse a los tribunales del Estado de la compañía editorial extranjera, por ser éste el lugar en el que debieron ser cumplidas las obligaciones que sirven de base a la demanda.

⁵⁸ ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 1113.

⁵⁹ Como explica ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia...*, cit., p. 202, en relación con la obligación que sirva de base a la demanda, "el TJCE, en diversas sentencias, ha afirmado con claridad que "la obligación a tomar en consideración es aquella correspondiente al derecho contractual en base al cual se funda la acción del demandante (...)" ; de otro lado, el lugar del cumplimiento de la obligación, debe entenderse referido al lugar que genera la conexión más estrecha entre la controversia y el tribunal competente".

⁶⁰ De acuerdo con el art. 43 LPI, la cesión de derechos de explotación por actos «intervivos» quedará limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y *ámbito territorial* que se determinen. Y el apartado segundo del citado precepto, añade que la falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del *ámbito territorial al país en el que se realice la cesión*. Según explica, GETE- ALONSO, Y CALERA, M^a C., *Comentarios*, cit., p. 771, "Se acude, como criterio supletorio para determinar el alcance espacial de la cesión, al lugar en que se hubiese efectuado el negocio de explotación, que no necesariamente tiene porqué coincidir con el de la nacionalidad de cedente y cesionario". En este sentido, el Convenio de Cooperación cultural y educativa entre España y Cuba de 17-3-1982 (BOE 13-4-1982, núm. 88, p. 9439), establece en su art. 13: "Las Partes facilitarán los contactos entre las instituciones oficiales en la esfera del libro y las editoriales con el objetivo de favorecer la presencia de libros españoles en Cuba y cubanos en España"; en el mismo sentido, el Convenio de Cooperación cultural y científica entre España y la República Popular de Hungría, de 27-11-1979, ratificado por Instrumento de 23-6-1980 (BOE 18-8-1980, núm. 198, p. 18533), establece la cooperación entre las casas editoriales de los dos países.

⁶¹ Sobre la resolución del contrato de edición puede verse, MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C., en *Comentarios*, cit., p. 1074.

Pensemos en segundo lugar, en un contrato de representación teatral celebrado entre un autor dramático extranjero, y una compañía teatral española, en virtud del cual el primero autoriza a la segunda, la representación de una determinada pieza teatral, en un número determinado de ciudades españolas, a cambio de una cantidad proporcional a los ingresos obtenidos por la representación de esa obra (arts. 74 a 82 LPI). Si la compañía teatral procediera a la comunicación pública de la obra en unas condiciones distintas a las pactadas en el contrato (arts. 78 y 81 LPI), o interrumpiera las representaciones iniciadas, durante un año (art. 81.1 LPI), el autor extranjero tendrá acción para exigir la resolución contractual y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios⁶². La competencia judicial internacional corresponderá en tal caso a los tribunales españoles por ser este fuero el del lugar del cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda - art. 5.1 a R (CE) 44/2001-⁶³.

⁶² En general, sobre el contrato de representación teatral, HERNÁNDEZ MORENO, A., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F.P., *Comentarios*, cit., p. 1143.

⁶³ Aunque la gestión de las obras dramáticas puede ser efectuada por el propio titular de derechos (véase capítulo tercero), es frecuente en la práctica, la intermediación de las entidades de gestión, las cuales, a través de los contratos de representación con las entidades extranjeras, representan en sentido estricto del término, a los autores extranjeros en España. En estos supuestos no se plantearán problemas de competencia judicial internacional por cuanto la entidad gestora actúa en España en nombre del autor dramático extranjero. Así, el **AJPI nº 2 de Palma de Mallorca, de 5 de enero de 1988**, trataba sobre la representación incontestada de la obra «Carmina Burana» del compositor Carl Orff, fallecido en 1982, y cuyos derechos de explotación habían sido cedidos a una editora musical alemana. De ahí que la autorización para la ejecución de tal obra debiera solicitarse a esa editorial extranjera o a la sociedad de gestión que representa en España a esa entidad extranjera (la SGAE). Sobre el asunto, puede verse, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual*, en *Poder Judicial*, nº 9, 1988-1, p. 80. Otras veces en cambio, los titulares de derechos de explotación actúan en el proceso en nombre propio: en el asunto resuelto por la **SJPI de Madrid, nº 71, de 1-6-2000 (AC 2000\1499)**: los titulares de los derechos de explotación de la obra musical «Grease» (don Jim J. y Estate of Warren Casey) se dirigen contra la compañía española «Pigmalion Producción de Espectáculos, SL», con la que aquéllos habían celebrado un contrato de representación teatral, en cuya virtud se autorizaba la comunicación pública de la citada obra en el territorio español, en los idiomas español y catalán, durante el tiempo y con las condiciones pactadas en ese contrato, fijando una remuneración para los titulares de derechos de autor consistente en un porcentaje sobre los ingresos por taquilla. La compañía demandada abona una cantidad a la firma del contrato pero incumple las siguientes obligaciones de liquidar y abonar el citado porcentaje. Los titulares de derechos de explotación sobre esa obra actúan en nombre propio en el proceso solicitando la resolución contractual y el abono de las cantidades correspondientes. En el litigio no obstante no se plantea tema alguno relativo a la competencia internacional.

Cabe plantear finalmente la hipótesis de un contrato de cesión de derechos cinematográficos entre el autor de una novela domiciliado en un Estado miembro, y una productora audiovisual española, en virtud del cual, el primero autoriza a la segunda la transformación de la obra en guión cinematográfico, para su posterior producción audiovisual (art. 89.1 LPI)⁶⁴. Si la obligación de realizar la obra audiovisual no llegara a cumplirse en el tiempo y forma pactados, el autor de la novela podrá exigir la resolución contractual y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, y, salvo que las partes se hayan sometido tácita o expresamente a los tribunales de un determinado Estado, la competencia para conocer esta pretensión deberá corresponder a los tribunales españoles, por ser éste el fuero del lugar donde debió ser cumplida la obligación que sirve de base a la pretensión⁶⁵.

c) La atribución de asuntos en virtud del fuero del domicilio del demandado.

Cuando la competencia internacional de nuestros tribunales no pueda afirmarse por ninguno de los fueros señalados en los apartados anteriores, el R (CE) 44/2001, incluye como fuero residual de atribución, el del domicilio del demandado. De acuerdo con el mismo, si el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal tiene su domicilio en territorio español, con independencia del lugar en el que se celebró el contrato, y con independencia del lugar en el que se incumplieron las obligaciones contractuales, los tribunales españoles deberán afirmar su propia competencia internacional - art. 2 R (CE) 44/2001-⁶⁶.

⁶⁴ Sobre el contrato de transformación de una obra preexistente en otra obra audiovisual, véase, PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 1277; FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La obra cinematográfica reproducida en cintas de vídeo*, Madrid, 1995, p.67; véase asimismo, la Sección II, Capítulo III de este trabajo.

⁶⁵ El TS ha resuelto supuestos similares al ejemplo apuntado, aunque en ninguno de ellos se plantearon cuestiones de competencia judicial internacional. Así la STS, Sala 1ª, en S de 2-3-1992 (RJ 992\1834), sobre la cesión de derechos cinematográficos de la novela «El año del Wolfram»; la STS, Sala 1ª, de 29-1-1996 (RJ 1996\737) versaba sobre el contrato de cesión de derechos cinematográficos entre los herederos de F. García Lorca y una productora audiovisual, sobre la obra de «La casa de Bernarda Alba».

⁶⁶ En este sentido la SAP de Madrid de 12-5-1992 (RGD, nº 577-579, p. 10447), resolvió una demanda interpuesta por una sociedad nacionalizada en los Estados Unidos de América, solicitando la protección del derecho de propiedad intelectual, «copyright» sobre un programa de ordenador, registrado en aquel país, el 30 de octubre de 1987. La AP, sin pronunciamiento alguno acerca de la competencia de los tribunales españoles, puesto que el demandado era español, declaró que en virtud del art. 145.3º LPI, "Los derechos de propiedad intelectual reconocidos en un país

C) La competencia internacional de los Tribunales españoles para conocer pretensiones fundadas en derechos de autor de origen extracontractual.

Se trata de determinar en este apartado la competencia internacional de los tribunales españoles para conocer pretensiones de condena por infracciones contra los derechos de propiedad intelectual. Como ya se indicó, en esta categoría pueden quedar incluidas las pretensiones de condena por violación de las prerrogativas morales del autor (art. 14 LPI), las pretensiones de condena por una usurpación absoluta de derechos de explotación (arts. 17 y ss. LPI), o las que se dirigen a sancionar una extralimitación en el ejercicio de derechos de explotación no expresamente autorizados por su titular (art. 43 LPI)⁶⁷.

a) La atribución de competencia a los tribunales españoles en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes.

Puesto que estas pretensiones no quedan afectadas por norma imperativa de competencia internacional, los tribunales españoles pueden resultar competentes para su enjuiciamiento, por virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. Tratándose de pretensiones de origen no contractual, no será lógica la existencia de cláusulas de sumisión expresa a los tribunales de un determinado Estado. Por el contrario, es perfectamente posible que la parte actora (un autor español, *v.gr.*) interponga la demanda ante un tribunal español, y el demandado (quien usurpó los

extranjero gozan de la protección jurídica del derecho interno español. Aunque las obras a proteger no estén registradas en España, cuando el demandante tenga registrada su titularidad dominical en su país de origen y publicada la obra con el copyright, de conformidad con el convenio de Berna de 1886 y el convenio Universal de Ginebra sobre derechos de autor revisado en París el 24 de julio de 1971".

⁶⁷ Conviene efectuar una aclaración en punto a lo que debe entenderse en este contexto por incumplimiento contractual y por infracción extracontractual. Si el autor de una obra del género que sea celebra un contrato de edición con un tercero para que éste reproduzca y distribuya la obra, y el editor incumple las obligaciones de reproducir y distribuir esa obra, en las condiciones pactadas en el contrato, nos hallaremos ante un incumplimiento contractual. Sin embargo, si el editor ejercita un derecho de explotación en relación con esa obra no autorizado expresamente por el autor (por ejemplo, la comunicación pública de la obra, o la distribución de la misma en una modalidad de explotación distinta a la autorizada por el autor), no nos encontramos ante un incumplimiento contractual, sino ante una infracción o extralimitación en el ejercicio de derechos de autor. Incumplimiento contractual sería por tanto la no observancia de las obligaciones que constituyen el contenido del contrato; el ejercicio de un derecho que excede de las modalidades de explotación expresamente concedidas en el contrato no es un incumplimiento contractual, sino una infracción de derechos de autor o ejercicio ilícito de derechos de explotación reservados al autor.

derechos de autor en un país extranjero) comparezca ante nuestros tribunales, sin impugnar la competencia - art. 24 R (CE) 44/2001-. En tal caso, los tribunales españoles deberán declararse competentes para el enjuiciamiento de aquella pretensión⁶⁸.

b) La determinación de la competencia en virtud del fuero específico previsto para las acciones de base extracontractual.

Cuando la competencia de los tribunales españoles no pueda quedar determinada por la autonomía de la voluntad de las partes, entrarán en juego los fueros específicos previstos por la norma internacional, la cual atribuye competencia para las acciones extracontractuales, al tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso - art. 5.3 R (CE) 44/2001-⁶⁹. Intentaremos, al igual que hicimos con las pretensiones de base contractual, una concreción de este fuero a algunos supuestos que pueden suscitarse en relación con los derechos de propiedad intelectual.

Un autor de nacionalidad húngara, ve traducida su novela al idioma español por un grupo de estudiantes españoles de filología, que proceden posteriormente a la reproducción de la obra traducida, y a su distribución mediante venta, todo ello sin la debida autorización del autor de la novela original⁷⁰. El autor extranjero podrá iniciar un proceso en el que haga valer su derecho moral a la integridad de la obra y su derecho de explotación a la transformación de la misma, y en tal caso, salvo que resulte operativa la sumisión de las partes a los tribunales de un determinado

⁶⁸ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 39.

⁶⁹ Como explica ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 215, "La norma del art. 5.3 ya de por sí compleja en cuanto a su formulación y en cuanto a su práctica, no está pensada para hacer frente a los peculiares problemas que suscitan - agudizados -, si cabe, por la nueva realidad tecnológica- los derechos de propiedad intelectual. Además algunas de las interpretaciones del precepto realizadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, válidas en términos abstractos, pueden plantear tensiones y disfuncionalidades en el ámbito de los derechos de autor (...)".

⁷⁰ Téngase en cuenta que el Convenio de Cooperación cultural y científica entre España y la República Popular de Hungría, de 27-11-1979, ratificado por Instrumento de 23-6-1980 (BOE 18-8-1980, núm. 198, p.18533), establece en su art. 11: "Las Partes Contratantes - para difundir los valores histórico- culturales de los dos pueblos- estimularán en sus países la traducción y publicación de obras españolas y húngaras, respectivamente, así como la cooperación entre las casas editoriales de los dos países".

Estado, la jurisdicción española deberá declararse competente en tanto el hecho dañoso se ha producido en España - art. 5.3 R (CE) 44/2001-.

Pensemos en otro supuesto. Una entidad alemana productora de fonogramas, celebra un contrato en España con un compositor musical español (o su compañía fonográfica), por el cual el autor autoriza la reproducción de su obra en un soporte, la obtención de copias de ese soporte, y la distribución de las mismas mediante venta, en el país de la compañía extranjera⁷¹. Cumplidas las obligaciones pactadas por la productora alemana, el compositor español comprueba que los ejemplares de su obra se distribuyen en una modalidad distinta de la pactada (alquiler en lugar de venta, *v. gr.*). El ejemplo constituiría, a pesar de la existencia de una previa relación contractual, una extralimitación en el ejercicio de derechos de explotación reservados al autor. Y en tal caso, salvo que la competencia se determine por la sumisión tácita de las partes, y salvo el fuero del domicilio del demandado, entendemos que el asunto podrá ser conocido por los tribunales alemanes, por ser éste el lugar donde se ha producido el hecho ilícito.

Apuntamos una tercera hipótesis. Los herederos de un escritor extranjero celebran un negocio de cesión de derechos cinematográficos con una productora audiovisual española (art. 89 LPI), en virtud del cual los primeros ceden a la segunda los derechos de explotación de una novela del autor extranjero, para la producción de obras audiovisuales destinadas a ser comunicadas públicamente por una entidad de radiodifusión española. Posteriormente, la productora audiovisual, procede a elaborar una nueva edición de esa obra audiovisual, para ser distribuida mediante venta y para su explotación en el ámbito doméstico, todo ello sin contar con el consentimiento de los herederos del autor. Nos encontraríamos asimismo ante

⁷¹ La STS, Sala 1ª, de 9-6-1998 (RJ 1998\4677), resolvía un asunto en el que varias productoras de fonogramas españolas («Discos CBS, SA», «Polygram Ibérica, SA» y «Wea Records, SA», «Ariola Eurodisc, SA» y «Emi-Odeón, SA») habían adquirido de otras compañías extranjeras, los derechos de comercialización y distribución en exclusiva en España, de diversas obras musicales editadas en fonograma. Las cesionarias citadas, interponen demanda de juicio de menor cuantía ante el JPI núm. ocho de Barcelona, sobre actividad ilícita e indemnización, contra las compañías «Serenade, SA» y «Discolínea, SA» y don Emile-Antón P., las cuales habían procedido a la distribución de los fonogramas cuyos derechos habían sido adquiridos por las cesionarias demandantes. Véase, en el capítulo III, la explotación de las obras musicales.

una extralimitación o ejercicio de una modalidad de explotación no autorizada expresamente por los titulares de derechos⁷². Presentada demanda por los herederos del autor extranjero, los tribunales españoles deberán declararse competentes en tanto la edición in consentida de la obra, es decir la infracción de derechos de autor, se cometió en España - art. 5.3 R (CE) 44/2001-.

c) La competencia de los tribunales españoles de acuerdo con el fuero del domicilio del demandado.

Cuando el juego de la autonomía de la voluntad de las partes no determine la competencia de los tribunales españoles, el fuero específico de atribución competencial antes analizado - art. 5.3 R (CE) 44/2001- concurre en clave alternativa con el fuero del domicilio del demandado - art. 2.1 R (CE) 44/2001-⁷³. Los tribunales españoles deberán declararse competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España, cualquiera sea la nacionalidad de las partes procesales, y a pesar de que el hecho ilícito se haya producido en un país extranjero⁷⁴.

4. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA CONOCER PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO, DE ACUERDO CON EL ART. 22 LOPJ.

Puesto que las normas atributivas de competencia internacional de la LOPJ, no difieren en gran medida de los criterios del R (CE) 44/2001, nos limitaremos en

⁷² No vamos a ocultar que la hipótesis planteada está basada en el asunto resuelto por la SJPI nº 41 de Madrid (RGD, 1992, nº 570, p. 1805), si bien en este supuesto no aparecía ningún elemento de extranjería; en la sentencia citada se resolvía un litigio en relación con la cesión de derechos cinematográficos de las obras *Cañas y Barro*, y *La Barraca*, efectuada por los herederos de Blasco Ibáñez, a favor de una productora audiovisual. La cesión de derechos quedaba limitada a la comunicación pública de las obras citadas a través de una entidad de radiodifusión. La productora audiovisual procedió posteriormente sin consentimiento de los herederos del autor a elaborar una edición videográfica para su utilización en el ámbito doméstico.

⁷³ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 39; asimismo, ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia judicial...*, cit., p. 198.

⁷⁴ Piénsese, en la reproducción in consentida de la obra de un autor alemán, efectuada por una editorial alemana domiciliada en España, que procede a la distribución de los ejemplares de esa obra ilícita, en Bélgica. Presentada demanda por el autor español ante los tribunales españoles, frente a la compañía editorial alemana, ésta podrá plantear la declinatoria internacional, por considerar competentes a los tribunales belgas en virtud del art. 5.3 CB. Sin embargo, el tribunal

este apartado a apuntar las consecuencias más importantes que se derivan de la determinación de la competencia internacional de nuestros tribunales, de acuerdo con el régimen interno.

En primer lugar, los tribunales españoles tendrán competencia exclusiva y excluyente para conocer pretensiones declarativas de derechos de propiedad intelectual interpuestas tras el acuerdo del Registrador español contrario a la inscripción de estos derechos (art. 22.1 LOPJ). Sólo este concreto tipo de pretensiones quedarán afectadas por normas de competencia exclusiva⁷⁵.

Descartada la aplicación de una norma imperativa de competencia internacional, los tribunales españoles podrán ser competentes para conocer pretensiones fundadas en derechos de autor con elemento extranjero, si las partes se han sometido tácita o expresamente a los tribunales españoles. En todo caso, el asunto sometido a la jurisdicción española por voluntad de las partes, deberá presentar algún tipo de vinculación con la jurisdicción española (art. 22.2 LOPJ)⁷⁶.

Las consecuencias más importantes derivadas de la aplicación del régimen interno de competencia judicial internacional, se centran fundamentalmente en punto a la aplicación de los fueros específicos previstos por el art. 22 LOPJ.

español podrá declararse competente por la razón de tener la parte demandada (la compañía editorial alemana) su domicilio en España.

⁷⁵ En este sentido, explica ESPLUGUES MOTA, C., *Las normas de competencia judicial...*, cit., p. 240, que "la mención realizada por el art. 22.1 de la Ley a la «validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español», debe interpretarse de una forma estricta, limitándose a la validez de la inscripción, sin abarcar aspecto alguno referente a la existencia del Derecho". Como hemos apuntado antes, a nuestro juicio, no se trata de pretensiones de impugnación de la inscripción sino de pretensiones de mera declaración en las que el presupuesto del interés en accionar consiste en el acuerdo negativo del Registrador; diferentemente, entiende ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en *Los procesos declarativos ordinarios*, cit., p. 148, que todas las pretensiones interpuestas en los procesos sobre propiedad intelectual quedan sujetas a este fuero exclusivo, por tratarse de derechos sometidos a depósito o registro.

⁷⁶ Como explica, SENÉS MOTILLA, C., *Sistema de competencia...*, cit., p. 695, "En principio no hay obstáculo alguno para considerar al foro de la sumisión como foro de competencia adecuado, pero sí nos parece excesivos los términos en que lo consagra nuestra Ley Orgánica, no pudiéndose detectar frente a él más límites que los implícitamente derivados de (sic) carácter exclusivo de los foros de competencia del art. 22.1. Por esta razón entendemos que la competencia de nuestros Tribunales sólo podrá fundarse en un pacto de sumisión cuando alguno de los elementos identificadores del objeto del proceso - sujetos, objeto o causa petendi- presente alguna otra vinculación con nuestro ordenamiento"; en el mismo sentido, DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 62.

De acuerdo con el art. 22.3 LOPJ, en materia contractual los tribunales españoles serán competentes "cuando la obligación *haya nacido* o deba cumplirse en España" (art. 22.3 LOPJ). Esta norma implica, en relación con su homóloga del R (CE) 44/2001, la ampliación de los supuestos en los que serán competentes los tribunales españoles, puesto que estos últimos tendrán atribuida competencia internacional no sólo cuando la obligación deba cumplirse en España, sino también cuando la misma haya nacido en el territorio español, es decir, cuando el contrato se haya celebrado en España⁷⁷.

Tratándose de una acción extracontractual, el art. 22.3 LOPJ, atribuye competencia a los tribunales españoles cuando el hecho del que deriva la prestación exigida en la demanda, «haya ocurrido en territorio español o *el autor del daño y la víctima* tengan su residencia habitual común en España» (art. 22.3 LOPJ). La aplicación de este fuero a las acciones relativas a los derechos de propiedad intelectual, puede suponer, al igual que el fuero relativo a las acciones contractuales, un importante aumento del volumen de asuntos atribuibles a la competencia de los tribunales españoles. El carácter inmaterial de los derechos de propiedad intelectual, y su fácil expansión por países distintos al país de origen de la obra, puede suponer que los sujetos de la relación jurídica procesal tengan su domicilio en países distintos, y que, en cambio, el hecho ilícito se haya producido en España. De otro lado, debe tenerse en cuenta que la LOPJ, a diferencia del R (CE) 44/2001, no acude al fuero del domicilio del demandado, sino al de la residencia habitual en España de ambas partes, por lo que en aquellos supuestos en los que el demandado sea una persona jurídica, quedará descartada la aplicación de este fuero⁷⁸.

Finalmente, los tribunales españoles deberán declararse competentes para el enjuiciamiento de este tipo de pretensiones cuando el demandado tenga su domicilio en España (art. 22.2 LOPJ).

⁷⁷ ABARCA JUNCO, I., *Extensión y límites de la jurisdicción...*, cit., p. 1113; ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia ...*, cit., p. 208.

5. LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA INTERNACIONAL A LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES, PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES INSTRUMENTALES DE UN PROCESO RELATIVO A DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ELEMENTO EXTRANJERO.

La LPI incluye en su art. 141, una relación de medidas cautelares destinadas a asegurar los resultados de un proceso en el que se discuten derechos de propiedad intelectual⁷⁹. Desde el punto de vista que ahora nos ocupa, debemos abordar la cuestión relativa a la competencia de los tribunales españoles para adoptar medidas instrumentales de un proceso relativo a los derechos de propiedad intelectual, que presente alguna conexión con un ordenamiento jurídico extranjero⁸⁰.

En principio, la competencia de los tribunales españoles para adoptar medidas instrumentales de un proceso con elemento extranjero, deberá determinarse de acuerdo con los fueros de competencia internacional previstos para el proceso principal, y ello por cuanto estos fueros atribuyen competencia en relación con materias, y no en relación con funciones jurisdiccionales. De este modo, si los tribunales españoles son competentes internacionalmente para conocer del proceso principal, lo serán también para adoptar medidas instrumentales de ese proceso principal⁸¹.

⁷⁸ ESPLUGUES MOTA, C., *Normas de competencia...* cit., p. 241. Asimismo, entiende SENÉS MOTILLA, C., *Sistema de competencia judicial...*, cit., p. 700, que no se trata de un criterio exorbitante, por cuanto exige la residencia habitual en España de ambas partes.

⁷⁹ De acuerdo con el art. 141 LPI, las medidas cautelares que pueden adoptarse en un proceso civil extranjero relativo a los derechos de autor, son: la intervención y depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración, la suspensión de la actividad ilícita, el secuestro de los ejemplares utilizados y del material empleado para la explotación ilícita, y el embargo de los equipos y aparatos empleados para la elaboración de copias privadas de libros, fonogramas y videogramas.

⁸⁰ Acerca de esta cuestión puede verse, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, 1996; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar*, (con CALDERÓN CUADRADO, M^a. P.), Granada, 1996, p. 22; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela cautelar en los procesos civiles con elementos extranjeros*, en *Revista Poder Judicial*, 1998, n^o 49, p. 505; GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (Art. 24 de Convenio de Bruselas)*, Granada, 1998; recientemente, tras la LEC de 2000, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, Colección La Ley, Madrid, 2000, p. 219.

⁸¹ GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *El régimen de las medidas cautelares...*, cit., p. 32; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela cautelar en los procesos civiles...*, cit., p. 64; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 22.

Esto sentado, el art. 31 R (CE) 44/2001, permite la adopción de medidas cautelares por los tribunales de un Estado miembro, cuando la competencia para el conocimiento del proceso principal del que aquéllas son instrumentales, se atribuya a los tribunales de un Estado diferente⁸². El problema más grave que plantea este precepto, y que no resuelve él mismo, es el de la determinación concreta de los tribunales que pueden ser competentes para adoptar las medidas cautelares, aunque no lo sean para la resolución sobre el fondo del litigio⁸³.

De acuerdo con una orientación, este precepto sería una norma directa de atribución competencial, que deberá interpretarse en el sentido de otorgar competencia a los tribunales del Estado en cuya soberanía deba hacerse efectiva la medida cautelar⁸⁴. La segunda interpretación del precepto se inclina por considerarla como una norma de remisión a los fueros internos de competencia internacional, en el caso español, al art. 22.5 LOPJ. De acuerdo con esta segunda postura, los tribunales españoles serán competentes cuando las medidas cautelares afecten a personas o bienes que se hallen en territorio español, y deban cumplirse en España⁸⁵.

En todo caso, el precepto debe ser considerado como una excepción a la regla general que vincula la competencia para adoptar medidas cautelares, a la competencia para conocer del proceso principal. La utilidad de las cautelas podría verse dificultada si éstas se acordaran por los tribunales del Estado competente para el proceso principal, pero tuvieran que ser ejecutadas en otro Estado diferente, tras el consiguiente reconocimiento por los tribunales de este último Estado, de la

⁸² El art. 31 R (CE) 44/2001, «podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro, a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo».

⁸³ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela cautelar en los procesos civiles...*, cit. pp. 525- 526. Las distintas opciones interpretativas del precepto pueden verse en, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *El régimen de las medidas cautelares...*, cit., pp. 86 y ss.

⁸⁴ Véase, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *El régimen de las medidas cautelares...*, cit., p. 92, y las razones allí explicadas para justificar esta postura.

⁸⁵ Como explica GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil...*, cit., p. 207, " (...) las consecuencias a que se llega siguiendo una u otra opción son casi idénticas".

resolución cautelar⁸⁶. Para evitar tales inconvenientes, las normas antes citadas atribuirían la competencia para adoptar medidas cautelares a los tribunales del Estado en cuya soberanía se ha de cumplir la medida cautelar, con independencia de los tribunales que tengan atribuida competencia, para pronunciarse sobre el proceso principal.

Descendiendo al terreno de las medidas cautelares previstas por la LPI, hay que decir que la posibilidad apuntada puede producirse en numerosos supuestos. Piénsese, *v. gr.*, que la infracción de derechos de autor se produjo en España (la distribución inconsentida de una determinada obra musical, audiovisual o literaria), y que las partes tuvieran sus respectivos domicilios en un mismo Estado extranjero. La norma del art. 31 R (CE) 44/2001 (así como la del art. 22.5 LOPJ), permitirá que la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita de distribución de los ejemplares de la obra (art. 141.2 LPI), o la medida del secuestro de esos ejemplares (art. 141.3 LPI), sea decretada y ejecutada por el tribunal español competente, sin perjuicio de que la competencia para el conocimiento del proceso principal del que aquellas medidas serían instrumentales, corresponda a los tribunales del domicilio del demandado⁸⁷. Piénsese, asimismo, en la representación inconsentida de una obra

⁸⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 234.

⁸⁷ Aunque con escaso valor jurisprudencial, puede servirnos de referencia, el AAP de Barcelona, Sección 1ª, de 20-1-1994 (AC 1994\172, y también en, RGD, 1994, p. 7211). En él se resolvía la petición de medidas cautelares instadas por una compañía norteamericana («The Movi Group Inc.») cedente de los derechos de comercialización y distribución de una obra audiovisual, a otras dos compañías («VÍdeo Frame Internacional, SA» y «Record Visión, SA») cesionarias de los derechos de comercialización y distribución de la obra audiovisual en España. El contrato de licencia celebrado entre ambas partes no había especificado que la distribución comercial de la obra audiovisual en cintas de vídeo, debía acometerse tras la proyección de la obra audiovisual en Salas de cine, pues aunque se trataba de una práctica usual, no se deducía claramente de la interpretación del contrato: "(...) En este contexto es de apreciar de los autos que: a) el contrato de licencia «en exclusiva» de 11 de abril de 1991 [firmado cuando la película aún no había sido rodada según las cláusulas i), 10.a) y 16.a)] supone la cesión de los derechos de cine y vídeo (cláusula a), por cinco años (cláusula c), con pago anticipado de 30.000 dólares, y prevé el estreno cinematográfico «y/o» el lanzamiento en vídeo (cláusula a-iii), con referencia a «royalties» tan sólo por vídeo (cláusula g.ii) y recogiendo la posibilidad de pasar el film por cinematógrafo [cláusula 7.f) del anexo] pero en ningún momento cita el contrato la obligación de comercializar la película en salas cinematográficas «antes» que en cintas de vídeo [a cuyo efecto no es útil la cita del art. 7.b) por lo que, aunque ello pueda ser habitual en el ramo, no es contractualmente exigible]". El contrato de licencia celebrado entre ambas partes había dado lugar a un procedimiento arbitral ante el Tribunal Arbitral de Los Angeles, pero, en tanto las cintas de vídeo se comercializaban en España, los tribunales españoles resultaban competentes para adoptar medidas cautelares al amparo del art. 22.5

dramática extranjera efectuada en España, por una compañía también extranjera. Si el autor dramático pretendiera la suspensión provisional de la actividad ilícita de comunicar públicamente la obra en cuestión (art. 141.2 LPI), podría solicitar esta medida cautelar ante los tribunales españoles, por ser éste el lugar en el que la medida debe hacerse efectiva (art. 22.5 LOPJ), y ello sin perjuicio de atribuir la competencia para el proceso principal, a los tribunales extranjeros.

II. LA COMPETENCIA GENÉRICA: LA ATRIBUCIÓN DE LAS PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE AUTOR AL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y LA DELIMITACIÓN CON OTROS ÓRDENES JURISDICCIONALES.

Las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual corresponden de ordinario al conocimiento de los tribunales del orden civil (art. 9.2 LOPJ). Tratándose de unos derechos de naturaleza privada, las pretensiones que versen sobre los mismos deberán entenderse incluidas entre aquellas materias que son propias de esta clase de tribunales⁸⁸.

Conviene no obstante deslindar la competencia de la jurisdicción civil, de la que pudiera atribuirse a otros órdenes jurisdiccionales para conocer pretensiones que presenten algún tipo de relación con esta clase de derechos. De un lado, y ante el protagonismo que los poderes públicos asumen en cuanto a difusión y promoción de

LOPJ. Con base en ese precepto, presumimos - por cuanto no contamos con el pronunciamiento de instancia- que el JPI nº 43 de Barcelona decretó las medidas cautelares frente a las compañías demandadas. Planteado recurso de apelación frente a la resolución cautelar, la AP estima el recurso y deja sin efecto las medidas cautelares por entender, de un lado, que no se daba la instrumentalidad característica de las medidas cautelares al consistir el pleito principal en un procedimiento arbitral, y de otro lado, por tratarse de un supuesto de incumplimiento contractual al que no respondían las medidas cautelares previstas por la LPI. En cuanto a la primera cuestión la Sala declara: "Que la accesoriad e instrumentalidad de las cautelas respecto a pleito principal hay que ponerla en duda en el caso de autos no sólo al haber optado el apelado por plantear la cuestión litigiosa (que no demanda) ante Tribunal arbitral extranjero AFMA, de Los Angeles, California - con una interpretación del art. 127.6 de la Ley de Propiedad Intelectual (redacción de la Ley 20/1992, de 7 julio)- no acorde con la soberanía y las normas procesales del Estado español (que prevén la cautela anterior al pleito en función del pleito subsiguiente), sino también porque la protección de los derechos de extranjeros viene matizada en el art. 145.2 y 3 de la Ley de Propiedad Intelectual". En cuanto a la inadecuación de las medidas cautelares para supuestos de incumplimiento contractual, nos remitimos al capítulo quinto de este trabajo.

⁸⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 210; DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 74; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1741.

la cultura⁸⁹, es necesario preguntarse por el ámbito de actuación de la jurisdicción administrativa en esta materia. De otro lado, y habida cuenta de la acumulación de la acción civil *ex delicto* a la acción penal, en la mayoría de los procesos por delitos contra la propiedad intelectual, la competencia para el conocimiento de las acciones civiles dimanantes del delito, corresponderá a los tribunales del orden penal.

1. LA DELIMITACIÓN ENTRE EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL Y EL ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

A. Actuaciones de la Administración pública relacionadas con los derechos de autor y sujetas al orden jurisdiccional contencioso administrativo.

a) La tutela gubernativa de la LPI de 1879 y del Reglamento de 1880. La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para la revisión de los actos administrativos de intervención en espectáculos públicos.

Hemos analizado en el capítulo anterior las competencias que la LPI de 1879, y su Reglamento de 1880, atribuían a Gobernadores de Provincia y Alcaldes. En virtud de estas disposiciones las citadas autoridades podían decretar la suspensión de la ejecución de obras musicales y teatrales en espectáculos públicos, así como ordenar el depósito del producto de las entradas (art. 49 LPI de 1879, y arts. 63 y 104 del Reglamento de 1880).

La existencia de estas medidas gubernativas para la protección de unos derechos que habían sido declarados por la jurisprudencia como derechos de naturaleza civil⁹⁰, provocaba en la práctica una singular dualidad jurisdiccional.

En efecto, los acuerdos adoptados por aquellas autoridades en ejercicio de estas competencias, eran, en cuanto actos administrativos, recurribles en reposición (art. 113 LPA de 1958), y resuelto éste, en vía contencioso administrativa ante las antiguas Audiencias Territoriales⁹¹, en el bien entendido de que este proceso

⁸⁹ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil*, RGD, nº 619, abril, 1996, p. 3790.

⁹⁰ Ss TS (Sala 3ª) de 7-7-1990 (RA 6323) y de 3-12-1990, en *La Ley*, Rep. 1991, p. 2290.

⁹¹ JUFRESA PATRAU, F. y MARTELL PÉREZ - ALCALDE, C., *La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor*, en *RJC*, 1988, 2, p. 413; así lo demuestra por otra parte la jurisprudencia: SAT de Barcelona, sala 1ª de lo contencioso, de 16 de noviembre de 1984, SAT de

contencioso administrativo no tenía por objeto la declaración de la titularidad y alcance de los derechos de propiedad intelectual, ni la condena al pago de los mismos por los eventuales condenados, sino única y exclusivamente la conformidad a Derecho de los actos administrativos de intervención, o la legalidad de los acuerdos administrativos contrarios a la adopción de estas medidas gubernativas. Si el titular de los derechos de autor pretendía la declaración de la titularidad de esos derechos, y la condena a la indemnización de daños y perjuicios, debía acudir ante los tribunales del orden civil.

En este sentido se pronunció la STS (Sala 3ª) de 13 de marzo de 1990. En ella se resolvía el recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo de Sevilla de 26 de enero de 1988, en cuyo mérito fue desestimado el recurso entablado contra la Resolución del Gobernador Civil de Sevilla de 14 de septiembre de 1984, por la que se había acordado la suspensión de los espectáculos efectuados en la Sala de Fiestas "Don Felipe". El TS declaró que el objeto de este proceso contencioso administrativo quedaba estrictamente limitado al control de la legalidad del acto administrativo de suspensión, quedando marginadas las cuestiones civiles o penales relativas a los derechos de autor⁹².

Murcia, sala de lo contencioso de 10 de diciembre de 1986, SAT de Valencia, Sala 2ª, de 13 de febrero de 1989, esta última en RGD, 1989, T.II, p. 2417.

⁹² STS (Sala 3ª) de 13-3-1990 (RJ 1990, 1870): "Descartadas, por mor de lo expuesto, las objeciones de carácter formal esgrimidas por el recurrente, hemos de consignar en cuanto al fondo mismo del asunto cuestionado, que *deben ser marginadas en el proceso contencioso-administrativo cuantos temas civiles o penales se apuntan* así como los referentes a Salas de Fiestas distintas, para circunscribimos con exclusividad al control de la legalidad de los actos recurridos, en cuanto suspenden la reproducción musical hasta que se obtuviera la correspondiente autorización únicamente en la Sala Don Felipe. Y en este orden de ideas conviene tener presente por anticipado que en el convenio documentado el 11 de mayo de 1985 la empresa reconoce haber venido utilizando el repertorio sin contar con el permiso preceptivo, aviniéndose a indemnizar por la ilícita utilización y manifestando su voluntad de obtener la autorización celebrando en la misma fecha el correspondiente contrato con la Sociedad General de Autores (...). Así las cosas, consta un expreso reconocimiento suscrito por aquél de la carencia del preceptivo y previo permiso, necesario para las reproducciones musicales y siendo ello así no podemos por menos que concluir afirmando, cual expresa la sentencia apelada, *la conformidad a Derecho de los acuerdos administrativos impugnados, por cuanto devenía procedente la actuación administrativa desarrollada para la protección gubernativa de la propiedad intelectual* en ponderación de las normas que examinábamos en el fundamento de derecho segundo y del presupuesto fáctico determinante de la aplicación de aquéllas, debiendo además advertirse que resulta intrascendente, la propuesta de una mera sanción económica incorporada en el denominado primer pliego de cargos, pues la determinación administrativa cuestionada se ajusta a las prescripciones legales, sin que por ello

Del mismo modo fue delimitado el objeto del proceso contencioso administrativo en la STS (Sala 3^a) de 11 de abril de 1991. Los hechos que resolvía esta Sentencia eran resumidamente los siguientes: con fecha 20 de abril de 1982 se suspendió por el Gobernador Civil de Madrid, a instancias del cantante y autor D. Juan Manuel S. T., la reproducción a través de Televisión Española de determinada obra musical de dicho autor, que había sido empleada como soporte publicitario de los productos que promocionaba la entidad «H. G., S. A.»; interpuesto recurso de reposición fue desestimado el 25 de mayo de 1982; interpuesto recurso contencioso-administrativo por R. P., S. A. y otros, la Sala de la Audiencia Territorial de Madrid, en sentencia de 3 de junio de 1988, lo desestimó. Promovida finalmente apelación, el TS la desestima confirmando la sentencia apelada. El TS vino a decir nuevamente que las cuestiones sujetas a esta jurisdicción quedaban reducidas al examen de la conformidad a Derecho del acto administrativo de suspensión, no pudiendo pronunciarse en este ámbito sobre la reclamación de derechos de autor⁹³.

Con la aprobación de la CE de 1978, la vigencia de este régimen gubernativo comenzó a cuestionarse por las propias autoridades a quienes competía dicha actuación. El argumento esgrimido por estas autoridades se basaba en que la CE había dotado a los Municipios de autonomía y de personalidad jurídica propia (art. 140 CE) no ostentando competencia alguna en materia de derechos de autor. La jurisprudencia contencioso administrativa tuvo también ocasión de pronunciarse

pueda reputarse desproporcionada; que *las ilícitas reproducciones musicales pueden generar desde luego las correspondientes indemnizaciones y en fin, que las discrepancias en el pago e incluso el impago de las cuotas a la Sociedad General de Autores constituyen materia ajena a la realmente cuestionada en el proceso*".

⁹³ STS, Sala 3^a, de 11-4-1991 (RJ de 2876): "De entre las diversas cuestiones litigiosas planteadas como consecuencia de los supuestos fácticos corresponde exclusivamente a esta Sala, a tenor de su propia jurisdicción pronunciarse sobre si fue conforme al ordenamiento en su día el acto del Gobernador Civil de Madrid de 20 de abril de 1982 de suspensión de la reproducción de la obra musical como soporte publicitario. *No corresponde en cambio a la jurisdicción contenciosa pronunciarse sobre las cuestiones civiles y criminales planteadas o en curso, más que, como afirma la Sentencia recurrida, en cuanto determinen el cumplimiento de los requisitos administrativos.* Pues en definitiva es éste el sometido a revisión según el carácter de esta jurisdicción".

acerca de la disconformidad a Derecho de los acuerdos administrativos contrarios a la adopción de estas medidas gubernativas⁹⁴.

Como anteriormente explicábamos, actualmente no es posible la adopción de medidas cautelares por la Administración pública (art. 117.3 CE), sino que si tales competencias subsisten lo serán en cuanto tutela administrativa y no en cuanto tutela cautelar. Así mirado, la medida gubernativa de suspensión podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa y no ante la jurisdicción civil, siendo objeto de aquel recurso el acto administrativo de intervención, y no los derechos subjetivos de propiedad intelectual.

⁹⁴ La S de 10-12-1986 de la Sala de lo contencioso administrativo de la AT de Albacete, con sede en Murcia, (fotocopia del original de la sentencia), al resolver el recurso interpuesto frente a la negativa por parte del Ayuntamiento de Jumilla, a declarar la suspensión de la actividad de ejecución musical que se desarrollaba en un local de dicho municipio declaró: "Entrando en el fondo, la cuestión controvertida se centra en determinar si la petición de suspensión de las ejecuciones musicales en la discoteca, formulada por la Sociedad General de Autores, al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual, es conforme con la Constitución, o está en contradicción con ella, ya que el Ayuntamiento demandado sostiene que no está obligado a prestar la colaboración solicitada, pues el texto constitucional, en su artículo 140 establece que "La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena, precepto que ha sido desarrollado por la ley de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril (...)". Tras citar los preceptos de la LPI de 1879 en los que se describían las competencias gubernativas, la sentencia finalizaba declarando: "Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada por el Ayuntamiento demandado y estimando el recurso contencioso administrativo, interpuesto por la Sociedad General de autores de España, contra la resolución de la Alcaldía de Jumilla de 23 de agosto de 1985, por la que declaró que no le competía la suspensión de la ejecución del repertorio musical, sobre la empresa Discoteca Ziper, *debemos anular y anulamos tal resolución, por no ser conforme a Derecho; declarando la obligación de dicha Alcaldía de tramitar el expediente interesado, sin costas*". Asimismo, la SAT (sala de lo contencioso administrativo) de Barcelona de 16-11-1984 (fotocopia del original), en un supuesto idéntico al anterior, declaró: "Que el tema de este recurso contencioso- administrativo interpuesto a nombre de la «Sociedad General de Autores de España» está acotado por su pretensión anulatoria del acuerdo del Ayuntamiento de Montcada y Reixac de 8 de junio de 1983 y contra la repulsa presunta de la reposición formulada contra el mismo por el que se declaró que no le competía la suspensión de la ejecución del repertorio en la modalidad de amenización musical y vídeo realizada en los locales "Bar Red Lip" y "Pub Zachary" interesando, asimismo, que se declarase la obligación de dicho Ayuntamiento de suspender la ejecución pública de aquél repertorio y la condena del mismo a estar y pasar por tal declaración". (Tras alegar los preceptos de la LPI de 1879 y de su Reglamento de 1880 en los que se incluían las competencias gubernativas, la sentencia finalizaba declarando): "Que estimamos el recurso contencioso administrativo promovido a nombre de la SGAE contra al Acuerdo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac de 8 de junio de 1983 y contra la repulsa presunta de la reposición formulada contra el mismo por el que se declaró que no le competía la suspensión de la ejecución del repertorio en la modalidad de amenización musical y vídeo realizada en los locales "Bar Red Lip" y "Pub Zachary"; cuyo acuerdo anulamos por no ser conforme a Derecho; declaramos la obligación de dicho Ayuntamiento de tramitar el interesado expediente tendente a la suspensión de la ejecución pública de aquel repertorio y le condenamos a estar y pasar por tal declaración".

b) El control de legalidad al que están sujetas las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual por el Ministerio de Cultura.

Los derechos de propiedad intelectual son, como ya se indicó, de naturaleza civil, y por tanto, la competencia para el conocimiento de las pretensiones fundadas en los mismos deberá corresponder a los tribunales del orden civil (art. 9.2 LOPJ). No obstante, la LPI atribuye al Ministerio de Cultura ciertas competencias que obligan a cuestionarse por el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso administrativa en esta materia.

En ciertos casos, el ejercicio de los derechos de explotación de los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual, no corresponde a ellos mismos - individualmente considerados- sino a unas personas jurídicas especialmente constituidas para la gestión colectiva de aquellos derechos. Se trata de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual a las que la ley dedica el Título IV del Libro tercero (arts. 147 a 159 LPI).

Habida cuenta de la repercusión que la tutela judicial solicitada por estas entidades va a ocasionar, es lógico que la constitución, funcionamiento y extinción de las mismas quede sujeto a un control riguroso por parte de la Administración pública⁹⁵. Así, de acuerdo con el art. 159 LPI, corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización necesaria para constituirse como entidad de gestión, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por la ley⁹⁶.

Pues bien, los actos acordados por el Ministerio de Cultura en ejercicio de estas funciones, una vez agotada la vía administrativa, podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo este proceso no tendrá por objeto los derechos de propiedad intelectual sino el control de la legalidad de los actos de la Administración en su función de control de las entidades de gestión⁹⁷.

⁹⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho proceso civil*, cit., p. 152.

⁹⁶ MARÍN LÓPEZ, J. J., *Comentarios*, cit., p. 1918.

⁹⁷ CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios*, (ed. 1989), p. 1801; MUÑOZ ROJAS, T., *Perfiles de la Ley de Propiedad Intelectual*, Actualidad Civil, nº 29, julio 1988, T. II, p.1810.

c) El control administrativo en el sistema de recaudación del derecho de remuneración compensatoria por copia privada.

Un supuesto particular de intervención administrativa en esta materia - hoy sustancialmente modificado- se produce en sede del derecho de remuneración compensatoria por copia privada. "El art. 25 de la LPI de 1987 introdujo en el ordenamiento jurídico español un nuevo derecho de los autores y otros titulares de la propiedad intelectual: el derecho a obtener una remuneración dirigida a compensar los perjuicios derivados de la libre realización de copias privadas, establecido por el artículo 31.2 de la ley 22/1987 como una de las limitaciones al derecho de autor"⁹⁸. La determinación de dicha remuneración ha sido objeto de una serie de cambios hasta llegar a su configuración actual.

La primera redacción del la LPI de 1987 confiaba al desarrollo reglamentario la determinación de los equipos y materiales sujetos, el importe, el sistema de recaudación, y la distribución de la remuneración (art. 25.3 LPI). En virtud de esta remisión, el RD 287/1989 de 21 de marzo, implantó un sistema de determinación de este derecho basado en la autoadministración de los agentes sociales, de manera que fueran los sujetos perceptores del pago y los obligados al mismo, los que reunidos en la Comisión mixta creada a tal efecto, llegaran a un acuerdo sobre su concreción. Las enfrentadas posiciones de ambas partes provocaron el lógico fracaso del sistema⁹⁹.

La Ley 20/1992 de 7 de julio, y el RD 1434/1992 de 27 de noviembre, intentaron aportar una solución a este procedimiento. La nueva regulación seguía manteniendo el sistema de convenio libremente establecido entre los sectores

⁹⁸ VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 533.

⁹⁹ Como explica GÓMEZ POMAR, F., *La función de la propiedad intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia*, RCDI, 1993, nº 614, 186, "(...) este sistema abierto que dejaba la efectividad de la remuneración compensatoria en manos de la Comisión Mixta, no ha funcionado - como era de esperar -, dada la escasa o nula predisposición de los productores e importadores de los equipos de reproducción a cooperar en la buena marcha de un sistema que les vendría a suponer consecuencias económicas desventajosas (...)" ; asimismo explica NEVADO AGUIRRE, J. M., *Una cuestión a debate: la remuneración compensatoria del derecho de autor*, La ley, 1992- 4, p. 938, "La falta de criterios claros equitativos y proporcionales para establecer la remuneración tanto en la Ley como en el Reglamento que desarrollaba el art. 25 convirtió a la Comisión Mixta, según reflejan sus actas, en un foro para su debate, bloqueando sus acuerdos".

afectados, pero en su defecto, la ley contemplaba la intervención mediadora y resolutoria de un experto designado por el Ministerio de Cultura. El convenio o la resolución sustitutoria de éste, formalizados en escritura pública, llevaban aparejada ejecución forzosa.

Pues bien, aunque se trate de volver sobre una materia ya derogada, es de destacar que la resolución del tercero mediador designado por el Ministerio de Cultura, no constituía un acto de la Administración sujeto al derecho administrativo e impugnabile ante la jurisdicción contenciosa, sino un título ejecutivo creado por un experto nombrado por la Administración pero ajeno a la misma, razón por la cual no quedaba alterada la naturaleza jurídico- civil de la obligación que dicho título creaba¹⁰⁰. De este modo, el orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las pretensiones de impugnación de ese título ejecutivo era el orden jurisdiccional civil, mientras que las pretensiones de impugnación de los actos previos a la designación del tercero mediador, correspondían al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa¹⁰¹.

¹⁰⁰ La fuerza ejecutiva que llevaba aparejada el título creado por el experto mediador del Ministerio de Cultura planteó cierta litigiosidad. Pueden verse entre otras, la SAP de Madrid (Sección 18^o) de 5-2-1997 (AC 1997/2452); SAP de Valencia (Sección 7^a) de 25-2-1997 (AC 1997/271); SAP de Valencia (sección 9^a) de 31-5-1997 (AC 1997/2454); SAP de Madrid (Sección 19^a) de 14-7-1997 (AC 1997/1808); SAP de Madrid (Sección 14^a) de 1-12-1997 (AC 1997/2453); SAP de Santa Cruz de Tenerife, (Sección 1^a) de 9-7-1998 (AC 1998/1497).

¹⁰¹ Ss TS, Sala 3^a, de 5-6-1995 (RJ 4871) y de 16-11-1995 (RJ 7603): "(...) el art. 31 del Real Decreto 1434/1992, de 27 noviembre, dispone que: «1. Corresponde al Ministerio de Cultura la potestad de mediar con carácter resolutorio entre las entidades de gestión de los acreedores y los deudores de la remuneración compensatoria que hayan intervenido en cualquier momento de la negociación del convenio, en el caso de que, transcurrido el plazo que para la celebración del convenio se establece en el art. 22 de este Real Decreto, no se hubiera concluido con acuerdo. 2. Dicha potestad se ejercerá por un tercer mediador designado al efecto por el Ministerio de Cultura». Y la Disposición Final Primera de dicho Real Decreto dispone que: «sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 35.6 de este Real Decreto (en el que se establece que "la resolución mediadora es obligatoria para todos los acreedores y deudores de la remuneración compensatoria conocidos al tiempo de la misma. Dicha resolución no alterará la naturaleza jurídico- civil de la obligación de remuneración compensatoria") los actos separables dirigidos a la formación y expresión de la voluntad del Ministerio de Cultura y sujetos al Derecho Administrativo, podrán ser impugnados en vía administrativa, y, en su caso, en contencioso-administrativa». Sobre los preceptos que hemos transcrito construye la parte recurrente la tesis de que la resolución que dicta el tercero- mediador, es un acto de la Administración, sujeto a Derecho Administrativo, impugnabile en vía contencioso-administrativa, por ser «acto separable» de la obligación que la propia resolución crea, y cuya obligación tiene naturaleza civil.(...) Pero esa doctrina del «acto separable» no es aplicable al caso que examinamos. Los actos separables, a la vista de los preceptos que hemos transcrito de la Ley

Así y todo, el sistema de mediación instaurado con la ley de 1992 no resultó satisfactorio¹⁰². El descontento existente entre los sectores afectados originó una nueva reforma del art. 25 por Ley 43/1994, de 30 de diciembre, reforma que con ligeras modificaciones de estilo, pasó a la LPI de 1996.

Actualmente, la determinación de la remuneración compensatoria por copia privada está basada en un sistema de autoliquidación fiscalizado por las entidades de gestión. La propia Ley en su art. 25 establece quiénes son los deudores y acreedores del derecho, el importe del mismo, la obligatoriedad de recaudar el derecho colectivamente por medio de las entidades de gestión, el hecho generador del nacimiento de la obligación, y el sistema de recaudación de la misma.

de Propiedad Intelectual y del RD 1434/1992, serán, en todo caso, los del Ministerio de Cultura previos a la designación del mediador, que han de ajustarse a los trámites previstos en el art. 32 del RD 1434/1992. Pero una vez nombrado el mediador éste no actúa en representación del Ministerio de Cultura o por delegación de funciones de éste, sino que lo hace con el carácter privado de tercero experto en la materia, no pudiendo por tanto atribuirse a la resolución del tercero- mediador carácter administrativo, al no emanar de órgano de la Administración, teniendo dicha resolución un carácter estrictamente privado, como lo tiene el propio convenio del art. 25.5.a) de la LPI, al que sustituye, y siendo, por tanto, generadora de obligaciones jurídico- civiles, una vez formalizada en escritura pública, como se especifica en el precitado art. 25.5, apartado b)"; doctrina seguida por la SAP Valencia, Sección 7ª, de 24-12-1997 (AC 1997/2451).

¹⁰² En concreto, el RD 1434/1992 de 27 de noviembre fue impugnado por diversos grupos afectados por el pago de la remuneración. La STS (Sala 3ª) de 11-11-1996 (RJ 5408), resolvió el recurso planteado por la Asociación de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la entidad de Artistas Intérpretes o ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) frente al RD citado, por establecer la distribución de la remuneración por reproducciones para uso privado en la modalidad de fonogramas y demás soportes sonoros, de forma desigual entre los autores, por un lado, y los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otro (el 50 por 100 para los autores, el 25 por 100 para los artistas, intérpretes o ejecutantes y el 25 por 100 para los productores). La STS (Sala 3ª) de 10-2-1997 (RJ 1556) resolvió el recurso planteado por la «Asociación nacional de Grandes empresas de Distribución» frente a varios preceptos del RD 1434/1992, basándose concretamente en la naturaleza parafiscal de esta obligación legal. La STS (Sala 3ª) de 10 de febrero de 1997 (RJ 1557), resolvió el recurso interpuesto por el «Collegi Professional de Periodistes de Catalunya», la «Asociación de la Prensa de Madrid» y la «Federación de asociaciones de la Prensa de España», así como don José P.R., don J. de la S.G. de R. y don Luis A. P., periodistas, basándose en la exclusión en el concepto de publicaciones que quedan asimiladas a los libros, a los efectos de generar el derecho a la remuneración compensatoria por copia privada, a la prensa escrita, privándose así del citado derecho a los artículos publicados en ésta. La STS (Sala 3ª) de 10-2-1997 (RJ 1558) resolvió el recurso interpuesto por las mercantiles «Mayro Magnetics, SA», «BASF Española, SA» y «Nuova 10, SA» frente al RD citado basándose igualmente en la naturaleza parafiscal de la obligación legal. Por último, la STS (Sala 3ª) de 2-12-1998 (RJ 10438) resolvía el recurso interpuesto por la entidad mercantil «Centros comerciales Continente, SA» frente al RD 1802/1995, de 3 de noviembre por el que se establecía el sistema para la determinación de la remuneración compensatoria por copia privada en las ciudades de Ceuta y Melilla.

En cuanto a este último, y de acuerdo con el apartado 12 del art. 25 LPI, los deudores deberán presentar a la entidad o entidades de gestión correspondientes o, en su caso, a la asociación representativa que se haya constituido, dentro de los treinta días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades y características técnicas de los equipos, aparatos y materiales respecto de los cuales haya nacido la obligación de pago de la remuneración durante dicho trimestre, y finalizado el plazo para la presentación de tales declaraciones-liquidaciones, los deudores dispondrán de un mes más para realizar el pago¹⁰³.

De acuerdo con el apartado 10 del citado art. 25 LPI, la entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora que hubieren constituido, estarán obligadas a presentar al Ministerio de Cultura, los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, relación pormenorizada de las declaraciones-liquidaciones así como de los pagos efectuados. Si alguna resolución adoptara el Ministerio de Cultura en relación con esta obligación, la misma podrá ser impugnada, una vez agotada la vía administrativa, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y volviendo a lo dicho antes: este proceso no tendrá por objeto el derecho de remuneración compensatoria por copia privada sino el examen de la conformidad a Derecho de los actos de la Administración, en su función de control de la actuación de las entidades gestoras.

d) La intervención de la Administración Pública en materia de proyección de obras cinematográficas en salas de cine.

Finalmente debe hacerse referencia a ciertas competencias que el Ministerio de Cultura ostenta en materia de proyección de obras cinematográficas en salas de cine. La explotación cinematográfica de las obras audiovisuales se inicia por medio de los oportunos contratos de licencia de derechos de explotación. Por medio de

¹⁰³ Sobre todas estas cuestiones, puede verse, VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 557; A.A.V.V., *La copia privada a examen: el derecho de remuneración compensatoria en el ámbito de la propiedad intelectual*, Ministerio de Cultura, 1995; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., *Los derechos especiales en la ley de propiedad intelectual: el derecho de participación de los artistas en la reventa de sus obras y la remuneración compensatoria por copia privada*, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, cit., p. 65.

ellos el titular de los derechos de explotación (normalmente el productor) autoriza a un tercero (el distribuidor cinematográfico) la utilización de estos derechos, y una vez licenciados los derechos cinematográficos puede iniciarse la fase de distribución de los ejemplares reproducidos¹⁰⁴. La entidad distribuidora recibirá la película que incorpora la obra cinematográfica, realizará el número de copias pactado, y posteriormente las arrendará a las distintas salas de exhibición pública.

Esta fase de distribución de películas cinematográficas está sometida a una importante intervención administrativa. Por un lado, es preciso que cada película posea el oportuno certificado de calificación por edades expedido por el Ministerio de Cultura (Orden del Ministerio de Cultura de 4 de mayo de 1992). Por otra parte, cuando se trate de una obra cinematográfica no comunitaria en versión doblada, será preciso obtener la denominada licencia de doblaje¹⁰⁵. Obtenidos todos estos requisitos, será posible la proyección de la obra en salas de exhibición pública.

La fase de exhibición de obras cinematográficas se halla igualmente sujeta a regulación administrativa. De acuerdo con la ley 17/1994, las salas de exhibición estarán obligadas a programar dentro de cada año natural obras cinematográficas comunitarias, de tal manera que al concluir el mencionado año natural, se haya observado una determinada proporción entre los días de exhibición de obras comunitarias y los días de exhibición de obras de terceros países en versión doblada a cualquier lengua oficial española. El incumplimiento por las salas de exhibición de esta normativa supone la comisión de infracciones calificadas en muy graves, graves y leves, a sancionar por el Ministerio de Cultura.

En todos estos supuestos, los actos adoptados por la Administración pública una vez agotada la vía administrativa podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo ante los tribunales de este orden, pero al igual que ocurría en el supuesto anterior, tampoco en este caso nos encontramos ante un proceso en el que

¹⁰⁴ FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica de la obra cinematográfica*, en RGD, marzo 1997, n° 630, p. 2234.

¹⁰⁵ FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica de la obra cinematográfica*, en RGD, marzo 1997, n° 630, p. 2235; por el mismo autor en *La obra cinematográfica reproducida en cintas de vídeo*, Madrid, 1995, pp. 22 y ss.

vayan a discutirse los derechos de propiedad intelectual, sino que el mismo versará sobre el correcto cumplimiento de la normativa administrativa sobre exhibición de películas en salas cinematográficas.

B. Actuaciones de la Administración pública afectantes a los derechos de propiedad intelectual y sujetas a la jurisdicción civil. En particular, la organización de espectáculos públicos por los Ayuntamientos.

Al margen de las competencias antes examinadas y en las que la Administración ejercitaría su potestad administrativa, las diversas entidades públicas pueden desarrollar actuaciones que incidan directamente en la esfera de los derechos de propiedad intelectual: edición de libros¹⁰⁶, organización de exposiciones de obras de artes plásticas¹⁰⁷, creación de emisoras municipales¹⁰⁸, producción de obras audiovisuales¹⁰⁹, representaciones de obras dramáticas¹¹⁰, entre otras muchas.

¹⁰⁶ La STS (Sala 3ª) de 5-6-1987 (RJ 4006) resolvió el recurso interpuesto por varios profesores contratados en régimen de Derecho administrativo para la enseñanza del euskera en un Centro de Alfabetización de Adultos dependiente del Organismo Autónomo de Derecho Público «H.A.B.E», adscrito al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, frente a la Administración institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco en calidad de entidad editora de una colección de textos, por haber omitido en los mismos la paternidad intelectual de los citados profesores; asimismo, la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 15-9-1999 (AC 1999\6822) relativa a la demanda interpuesta por las autoras del diseño de la portada de dos números de una Revista editada por el Ayuntamiento de Barcelona, en los que se había alterado la integridad de la obra de las actoras y en los que se había desconocido la autoría de las mismas; la resolución declara la competencia de la jurisdicción administrativa por tratarse de una pretensión en relación con una actuación contractual del Ayuntamiento.

¹⁰⁷ STS (Sala 1ª) de 3-6-1991 (RJ 4407): Don Guillermo R. M., contra el Patronato Municipal de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Móstoles por causar desperfectos en las cuarenta y siete obras pictóricas cedidas gratuitamente por el citado autor al Ayuntamiento con el fin de ser mostradas al público en los salones del Centro "Juan Miró" de aquella localidad.

¹⁰⁸ SJPI nº cinco de Sevilla, de 13-1-1995 (fotocopia del testimonio literal de la sentencia): la SGAE contra el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en reclamación de derechos de autor devengados por el uso del repertorio protegido por la entidad demandante, en la emisora municipal "Radio Guadalquivir" y en la entidad "San Juan Televisión".

¹⁰⁹ STS (Sala 3ª) de 6-5-1996 (RJ 4440): El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones había encargado a la productora de obras audiovisuales «Altair, S.L.» la realización de un documental. En el mismo se incluyeron cinco planos pertenecientes a otro documental producido por otra empresa «Cite, S.L.» y se empleó el mismo título del documental realizado por esta última. La empresa «Cite, S.L.», reclama al Ministerio de Transportes, Turismo y comunicaciones la indemnización de daños y perjuicios por tales hechos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta Sentencia el 22-9-1989 estimando el recurso interpuesto por la empresa productora. La sentencia es apelada por el Ministerio y el TS confirma que se trata de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública (véase *infra*).

En algunos de estos supuestos es fácil advertir que la Administración pública actúa en calidad de persona jurídico privada¹¹¹. Otras veces en cambio sería posible incardinar la actuación administrativa dentro del «giro o tráfico» específico de la Administración pública. Se trata de determinar en ambos casos cuál será el orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual y dirigidas frente a la Administración pública.

El supuesto que más resoluciones ha provocado en la práctica y que finalmente ha sido resuelto por el TS, es el relativo a la organización de actividades culturales por los Ayuntamientos, con ocasión de las fiestas patronales de los respectivos Municipios.

En virtud del art. 25.2.m. de la LBRL, constituye una competencia específica del Municipio las "actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del

¹¹⁰ **SAP de Córdoba, de 21-9-1994** (fotocopia del original de la sentencia): la SGAE contra el Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna sobre reclamación de derechos de autor devengados con ocasión de la representación de la obra original de Lope de Vega "Fuenteobejuna", en adaptación de Don Enrique Llovet Sánchez, efectuada en el mes de agosto de 1992 y organizada por dicho Ayuntamiento con motivo de la inauguración de la Plaza denominada de Lope de Vega. Asimismo, **la STS, Sala 1ª, de 26-6-1998 (RJ 5019)**, sobre la reclamación de derechos de autor instada por la SGAE frente a la Junta de Andalucía por la representación teatral de la obra «Carmen Carmen» sin la autorización de su autor (véase *infra*).

¹¹¹ **La SAP de Palencia de 9-11-1994 (AC 1994/1952)** resolvía la pretensión del ganador de un concurso literario que solicitaba se condenase a la Excma. Diputación de Palencia al cumplimiento de las bases del concurso entre las que constaba la obligación de publicar la obra ganadora. La sentencia de primera instancia no entró en el fondo del asunto por considerar competente al orden contencioso administrativo. La AP en cambio calificó la actuación de la Diputación como una actuación de derecho privado, sujeta al orden jurisdiccional civil: "(...) la sentencia de instancia razona que la demandada actuó como un ente público, persiguiendo un fin público como es el fomento de la cultura, teniendo el acto o contrato cuyo incumplimiento se le reprocha naturaleza administrativa, por lo que debe someterse la cuestión litigiosa al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, argumentos que no son compartidos por esta Sala; por supuesto que la Diputación Provincial es un Organismo Público y que entre sus competencias o funciones está la de, en general, fomentar y administrar los intereses peculiares de la Provincia (...); ahora bien, para tales fines de fomento de la cultura palentina puede utilizar técnicas propias del Derecho Administrativo o del Derecho Público y estimamos que en el presente caso la convocatoria de un concurso con premio, supuesto típico que la doctrina y la jurisprudencia vienen considerando de obligación unilateral cuya fuente habría de encontrarse en la costumbre (no admisible por cierto como fuente del Derecho Administrativo, según doctrina mayoritaria), está sometido al Derecho Privado y cualquier cuestión que en orden a la inteligencia, interpretación o ejecución se suscite respecto de esta relación obligacional del Derecho Privado está sometida al conocimiento del orden jurisdiccional civil; (...)".

tiempo libre; turismo"¹¹². La jurisprudencia ha declarado de forma reiterada que "La organización y realización de festejos con motivo de las fiestas patronales es actividad que merece la calificación de actividad de servicio público por cuanto que a través de la misma se satisfacen aspiraciones de la comunidad vecinal", STS (Sala 3ª) de 27 de enero de 1992 (RJ 636)¹¹³.

¹¹² GARCÍA- ESCUDERO MARQUEZ, P., PENDAS GARCIA, B., *El nuevo régimen local español, Estudio sistemático de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local*, Barcelona, 1985, p. 229; GAJA I MOLIST, E., *Comentarios a la Ley de régimen Local*, Barcelona, 1985, p. 53; *Nuevo Régimen Local, por la Redacción de El consultor de los Ayuntamientos*, Madrid, 1985, p. 213, en el que se incluyen disposiciones relativas a espectáculos taurinos y fuegos artificiales.

¹¹³ Asimismo en SAP de Alava, de 9-4-1992 (AC 1992/ 581): "Examinando el fondo de la cuestión planteada - responsabilidad directa del Ayuntamiento demandado por los daños y perjuicios padecidos por el actor- debemos partir necesariamente del hecho indiscutible de producirse los mismos durante el curso de un acto festivo cuya organización y policía corresponde a dicha entidad, enmarcado en las fiestas patronales del municipio. Con ello queremos decir que *se trata de una actividad pública- festiva asimilable a un servicio público* (art. 10-1 LOPJ) y desde esta perspectiva se debe resolver el tema planteado"; STS (Sala 3ª) de 25-10-1996 (RJ 7124): "(...) Este es el caso examinado, pues el Patronato Municipal de las Fiestas de Santa Tecla, como ha quedado acreditado en el proceso y se desprende de su misma denominación, tiene como objeto la organización de unas fiestas populares enraizadas en la tradición municipal de Sitges y por ende su actividad se relaciona con el *ejercicio de sus competencias* por el ayuntamiento (...)". En particular, y en relación con espectáculos musicales: SAT de Barcelona de 1-3-1989 (RGD, 1989, T. III, p. 4923): "La organización de festejos populares cae de lleno dentro de las competencias ineludibles que le impone el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 7/85 de 2 de abril, a cualquier municipio, y *viene a constituirse así en actividad administrativa ordinaria en que el ente público territorial interviene en cuanto tal y en cumplimiento de sus fines legales*"; STS (Sala 3ª) de 18-9-1990 (fotocopia del certificado literal de la sentencia): "(...) forma parte de las competencias y atribuciones típicamente municipales la de organizar fiestas populares tanto con arreglo a la Ley de Régimen Local de 1955 (su artículo 101.2,f) como según la de Bases vigente (artículo 25.2.m)"; STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso administrativo) de 15-2-1991 (RGD, nº 565-566, oct.-nov., 1991): "Se infiere de las actuaciones practicadas (*sic*) que el Ayuntamiento de Madrid, que es una competencia propia de los Ayuntamientos la organización de actividades culturales, con fundamento en el artículo 101.2 f) del antiguo texto refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1965 y del artículo 25.2.m de la Ley 7 de 1985 de Bases Reguladoras del Régimen Local de 2 de abril que comprende las actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, como aparece en el Capítulo III dedicado a las competencias del Municipio. (...) Es evidente que en ciertos casos las Corporaciones locales actúan como entes de derecho privado en cuyo caso la competencia corresponde a la jurisdicción civil o a la social, pero en el supuesto que se analiza *la organización de festejos por las juntas municipales de distrito, no cabe duda de que la Administración del Ayuntamiento de Madrid, ha actuado como poder público, sujeto a derecho administrativo y en su caso a la vía jurisdiccional*"; en fin, la SAP de Madrid de 7-10-1993 (fotocopia del original de la sentencia): "Todo ello pone de manifiesto la dirección y control últimos en la organización de dichas fiestas por parte del Ayuntamiento el que en definitiva costea, principalmente, los festejos y espectáculos musicales y de baile y autoriza la utilización de las vías y plazas públicas en que se celebran sin perjuicio de la colaboración voluntaria de los ciudadanos o Peñas de Algete así como de los industriales y comerciantes locales,(...) *actuando en su propio nombre y beneficio por delegación u otra forma legal del Ayuntamiento que es el que tiene*

Situados entonces en el ámbito de dicha competencia, los Ayuntamientos suelen celebrar contratos con los representantes de los espectáculos públicos o directamente con las personas encargadas de la ejecución de tales espectáculos, y en la medida en que se entienda que estos contratos resultan vinculados al «giro o tráfico» específico de la Administración contratante, o que satisfacen de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, podrán ser calificados como contratos administrativos (art. 5.2 b. LJCA)¹¹⁴. De este modo, y por lo que al tema de los derechos de autor se refiere, la jurisprudencia ha entendido que la contratación efectuada por la entidad local con los intérpretes o

competencias propias en esta materia, (apartado 2, m del artículo 25 de la Ley de Bases de régimen Local de 2 de abril de 1985)".

¹¹⁴ En este sentido, la STS (Sala 3ª) de 27-1-1992 (RJ 636), calificó como contrato administrativo el celebrado por el Ayuntamiento de Valdemorillo con don Demetrio G.C., en virtud del cual éste se comprometía a la organización de los festejos taurinos durante la celebración de las fiestas patronales del Municipio: "Todo contrato administrativo comporta que está en juego el interés público. El contrato referido, celebrado entre el Ayuntamiento de Valdemorillo y don Demetrio G. G., es expresión de una actividad municipal justificada por razones específicas de interés público. Dicho contrato versa sobre la organización y realización de unos festejos taurinos con motivo de las Fiestas Patronales de San Blas en el año 1986. (...). El contrato celebrado entre la Corporación Local y el empresario particular para llevar a cabo la realización de dichos festejos, merece la calificación de contrato administrativo: la actividad a desarrollar por el contratista - que el contrato le llama adjudicatario -, está vinculada al desenvolvimiento normal de dicha actividad de servicio público"; del mismo modo, la STS (Sala 3ª) de 23-2-1995 (RJ 1280), calificó como administrativa la actuación del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Fundación pública Municipal «Centro de Atracción y Turismo», al contratar los fuegos de artificio con ocasión de las fiestas de aquella localidad: "Por lo que se refiere a la tesis de que la Administración demandada actuó en régimen de derecho privado al organizar las fiestas de San Sebastián, en cuyo ámbito se contrataron los fuegos de artificio, que se afirma dieron lugar al resultado lesivo, lo mismo ha de ser analizado a la luz de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley de Contratos del Estado, artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción y artículos 85 y 25.2.M) de la Ley de Bases de Régimen Local que atribuye al Municipio competencias en materia de turismo, actividades culturales y tiempo libre, no existiendo duda que la organización de las actividades programadas para la celebración de la Semana Grande de San Sebastián tienen un claro contenido de fomento del turismo, en tanto que el artículo 4.2 de la Ley de Contratos del Estado califica como de administrativos los contratos de la Administración directamente vinculados al desenvolvimiento regular de un servicio público (...) Es necesario, en consecuencia, concretar lo que ha de entenderse por servicio público, a los efectos de lo establecido en el citado precepto del Reglamento de Contratos del Estado, y, en este punto, es doctrina pacífica que ha de entenderse como actividad desarrollada en el ejercicio de una propia competencia funcional, y como tal ha de entenderse el ejercicio de actividades encaminadas al fomento turístico de San Sebastián, máxime cuando el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que «son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales», precepto que puesto en relación con el citado artículo 25.2.M) del mismo Cuerpo Legal, no parece dejar lugar a dudas".

ejecutantes de obras musicales podría constituir en ciertos casos un supuesto de contratación administrativa¹¹⁵.

La calificación de estos contratos como contratos de derecho administrativo, si bien especiales o atípicos¹¹⁶, es sin embargo una consecuencia de la interpretación que los tribunales contencioso administrativos realizan del concepto de servicio público¹¹⁷.

En efecto, tanto para la calificación de un contrato como de derecho administrativo o de derecho privado (art. 5 LCAP), cuanto para la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, la jurisprudencia ha interpretado el concepto de servicio público en la acepción más amplia posible, "para abarcar cualquier actividad que la Administración desarrolla, como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia y por lo mismo correspondiente a sus funciones peculiares"¹¹⁸.

¹¹⁵ Así, la STS (Sala 3^a) de 18-9-1990 (fotocopia del original de la sentencia) declara: "(...) si la orquesta contratante con la Administración Municipal no hubiere concertado los emolumentos concertados, ciertamente que la acción a esgrimir por dicha orquesta frente a la Administración sería de naturaleza administrativa dado que con ella la Administración celebró un contrato en materia de su competencia y en cumplimiento de los fines que le son propios con arreglo a la Ley de Régimen Local (la organización de festejos para conmemorar efemérides y días particulares festivos); y en estos casos de contratos convenidos por la Administración que tienen por finalidad obras o servicios públicos, es clara la competencia de nuestro orden de jurisdicción, para dirimir las cuestiones referentes a su cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos, como previene el artículo 3, a) de la Ley de nuestro orden de jurisdicción y ha proclamado recientemente esta Sala en la Sentencia de 13 de febrero 1990".

¹¹⁶ NÚÑEZ MUNAIZ, R., *Comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones Públicas*, 1996, p. 51. El citado autor relaciona una serie de supuestos concretos de contratos administrativos especiales entre los que destacamos el contrato objeto de la S de 23-2-1995, antes citada y relativa a la contratación por Ayuntamiento de fuegos de artificio y el contrato analizado en la S de 27-1-1992 relativo a la organización y realización de festejos taurinos en fiestas patronales.

¹¹⁷ GARRIDO FALLA, F., *El concepto de servicio público en derecho español*, en RAP, nº 135, sept.- dic., 1994, p.11.

¹¹⁸ PANTALEÓN PRIETO, A., *Responsabilidad civil: conflictos de jurisdicción*, Madrid, 1985, p. 28, nota 13; GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R., FERNÁNDEZ, *Curso de Derecho Administrativo*, II, Madrid, 1982, pp. 336, 346 y ss. y 373; RUIZ OJEDA, A., GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, J., *Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas*, Madrid, 1996, pp. 69 y 71; Como explican NÚÑEZ MUNAIZ, R., *Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas*, cit. ant. p. 50, "La doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en que la referencia al servicio público no debe entenderse en un sentido rigurosamente técnico, sino genérico, en cuanto denota una conexión genérica, aunque sea instrumental, con el ejercicio de una función pública. Cuando el contrato pertenece al género de los contratos administrativos están muy presentes las ideas de poder público, de cláusulas exorbitantes

Dicha amplitud fue puesta de manifiesto por Parejo Alfonso en un comentario a las Ss de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AT de Valencia de fechas 10 de febrero de 1978 y de 16 de octubre de 1979. En ellas se analizaba "un supuesto tan singular como el de causación de daños con motivo de la prestación de un «servicio público» como el de organización de las fiestas patronales de la localidad y, más concretamente, de un espectáculo taurino"¹¹⁹. Presentada por el particular petición formal ante el Ayuntamiento de reconocimiento de su derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios causados por razón de las lesiones, y ante el silencio observado por la Corporación Municipal, se dedujo por aquél recurso contencioso-administrativo. Frente al mismo la Corporación esgrimió dos excepciones formales: la inexistencia de acto administrativo objeto del recurso y la falta de jurisdicción. La S de 10 de febrero de 1978 estimó la primera de ellas y en cuanto a la segunda afirmó la competencia de la jurisdicción administrativa por tratarse de unos hechos ocurridos en el ámbito de una competencia específica del Ayuntamiento¹²⁰.

De este modo "el ámbito de aplicación del sistema jurídico- administrativo de responsabilidad (y, por tanto, el de la jurisdicción de los Tribunales Contencioso-administrativos) se establece por relación al de «la competencia de la actuación originadora del daño», es decir, del giro o tráfico del organismo administrativo,

y, en definitiva, las que garanticen el regular funcionamiento de un servicio público, en el que cumple una función medial o instrumental el contrato". Asimismo, explica MASCARELL NAVARRO, M. J., con ORTELLS RAMOS, M., CÁMARA RUIZ, J., JUAN SÁNCHEZ, R., *El proceso contencioso...*, cit., p. 41, que "Los contratos celebrados por la Administración pública que tengan por objeto, en sentido amplio y no restringido, obras y servicios públicos de toda especie, en la terminología empleada por el art. 3.ª LJCA, son contratos administrativos según el art. 5.2 LCAP".

¹¹⁹ PAREJO ALFONSO, L., *Un caso singular de responsabilidad municipal*, en REDA, 1980, nº 25, p. 287.

¹²⁰ SAT de Valencia, sala de lo contencioso administrativo, de 10-2-1978: "(...) se adoptó el sistema de que no es determinante de la competencia ni la resultancia producida, ni la naturaleza de los derechos lesionados, sino la competencia de la actuación originadora de tales daños, siendo de citar a tal efecto las Sentencias de 27 de enero de 1971 y de 9 de junio de 1976, por lo que a la Administración Local se refiere, y al pretenderse la indemnización de daños, ocasionados con motivo de las fiestas patronales de San Bartolomé y San Roque, ocasionados por heridas de asta de toro, a la recurrente, al haber cedido ante el empuje de la res las barreras montadas al efecto, es claro que a tenor de lo establecido en el artículo 101.f) de la Ley de Régimen

pero con la importante particularidad - en este caso referido, a la Administración municipal- de que este último ámbito se define no con criterio estricto (es decir, por referencia a las competencias o «servicios públicos» obligatorios; arts. 102 y sigs., de la Ley de Régimen Local), sino amplio y generoso (es decir, por referencia al contenido posible, a la total capacidad de actuación municipal; art. 101 de la Ley de Régimen Local)¹²¹.

Por estas razones, no siempre la celebración de un contrato por el Ayuntamiento cuyo objeto sea la organización de un espectáculo público merecerá el calificativo de contrato administrativo¹²². La SAP de Santa Cruz de Tenerife de 16 de septiembre de 1991 resolvía el recurso de apelación interpuesto por la demandada (el Excmo. Cabildo de Santa Cruz de Tenerife) contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, que había condenado a la entidad pública a satisfacer los derechos de autor devengados en la celebración del festival musical Julio Iglesias. La Sala declaró que en este supuesto era clara la actuación de la Administración con sujeción al Derecho privado¹²³.

Local los festejos locales, es patente que la mencionada actividad ha de ser exigida al Ayuntamiento organizador de tales festejos y precisamente en la vía en la que nos encontramos (...)"

¹²¹ PAREJO ALFONSO, L., *Un caso singular...*, cit. p. 288.

¹²² SAP de Sta. Cruz de Tenerife de 16 de septiembre de 1991, SJPI de Estepa de 8 de enero de 1996, SJPI de Alacuas de 19 de enero de 1988, SAP de Sevilla de 4 de febrero de 1997, SJPI de Sevilla de 13 de enero de 1995, que resolvió acerca de la reclamación de derechos de autor por Radio Guadalquivir y San Juan Televisión.

¹²³ **SAP de Santa Cruz de Tenerife de 16-9-1991** (Fotocopia del original de la sentencia): "La propia doctrina ha puesto de manifiesto la interrelación que cabe producirse en determinados actos de la Administración entre lo público y lo privado, pudiendo deslindarse ambos campos y atribuir el conocimiento de cada uno de ellos a su orden jurisdiccional propio y adecuado, en base a la doctrina de los actos separables, de tal modo que correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las cuestiones referentes a la formación de la voluntad del órgano administrativo, rigiéndose por un procedimiento público tasado, hasta llegar, como en el caso de autos, al acuerdo de "contratar la actuación del cantante Julio Iglesias", en sesión celebrada el día cinco de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, pero no correspondería a dicha jurisdicción el conocimiento de las cuestiones surgidas en base al contrato celebrado posteriormente con la representación de este cantante. (...) Pues es evidente la naturaleza privada de dicho contrato, que adolece de las características propias de un contrato típicamente administrativo, en el que la Administración goza de las prerrogativas de su "imperium", y en los que son imprescindibles determinados elementos, que aseguren la objetividad en los intereses generales del art. 103.1 de la Constitución y 6.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, siguiéndose un procedimiento riguroso con ciertas cargas para el contratista, cuando del análisis del contrato suscrito entre el demandado y la representación del cantante, se concluye la naturaleza de contrato de adhesión del mismo en el que las condiciones se imponen a la Administración que las

En cualquier caso, la calificación del contrato celebrado por la Administración pública con los ejecutantes de las obras protegidas por la LPI, como contrato administrativo o contrato de derecho privado, resultará de todo punto irrelevante a los efectos de determinar el orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual.

Si el Ayuntamiento decide organizar actividades tales como la ejecución de obras musicales, la representación de obras dramáticas, la proyección de obras audiovisuales, o cualquier otra actividad que implique un acto de comunicación pública (art. 20 LPI), con independencia del contrato que celebre la entidad local con los artistas ejecutantes de las obras, y con independencia de la calificación del mismo como contrato privado o contrato administrativo, los actos de comunicación pública que con tales actividades se van a desarrollar, generarán en favor de los autores unos derechos que deberá satisfacer el Ayuntamiento a la entidad de gestión encargada de la recaudación de los mismos, y aún antes, es preciso que el Ayuntamiento solicite a esa misma entidad, la autorización necesaria para la realización de tales actividades (50.2 LPI)¹²⁴.

acepta como si se tratase de cualquier sociedad que contratase la actuación del cantante, no actuando, por tanto, en su cualidad de persona pública, sino como sujeto sometido al Derecho Privado". Asimismo la SJPI nº 11 de Sevilla de 1993 (fotocopia del original), en la que la SGAE "ejercita acción declarativa y de condena contra el Excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera en su legal representación en su condición de Empresario organizador del espectáculo "Concierto de los Ilegales", celebrado en el Campo de Fútbol de esa localidad el día 17 de Agosto de 1991, (...) por incumplimiento de contrato, y en consecuencia se condene a tenor del petitum contenido en el suplico de la demanda"; SAP de Sevilla de 4-2-1997 (fotocopia del certificado literal de la sentencia): "(...) el Ayuntamiento demandado no sólo actuó en el caso discutido en el ámbito del derecho de obligaciones contractuales regidas por los arts. 1089 y siguientes y 1157 y siguientes del Código Civil, a cuya normativa procedería referir los preceptos de la vigente Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, modificados por la Ley de 7 de julio de 1992 y el RD Legislativo de 12 de abril de 1996, sino que, además, y en todo caso, el Ayuntamiento actuó *con la calidad de persona jurídica privada, sin potestad ni imperio* en la contratación mencionada. Argumentos que fundamentan la desestimación de la excepción de falta de jurisdicción alegada (...)".

¹²⁴ De acuerdo con el art. 50.2 LPI "La autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán en todo caso, intransmisibles". Con este precepto se está haciendo referencia, amén de a la intransmisibilidad de las autorizaciones no exclusivas de uso del repertorio, a la obligatoriedad de solicitar, previamente a la explotación, la autorización para el uso de dicho repertorio durante las fiestas patronales.

Nos encontramos por tanto ante dos relaciones jurídicas distintas pero conexas, siendo una de ellas presupuesto para el nacimiento de la siguiente. De un lado, la relación jurídica surgida del contrato de prestación de servicios celebrado entre la entidad local y el artista ejecutante de las obras o su representante. En la medida en que dicho contrato pueda entenderse vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante, podrá calificarse como administrativo, y de ser así, las pretensiones que de éste se deduzcan quedarán sujetas al orden contencioso administrativo. En caso de calificarse como contrato de derecho privado habrá que estar a la teoría de los actos separables. Adviértase no obstante, que dicha pretensión no tendrá por objeto la condena al abono de los derechos de autor devengados por los actos de comunicación pública, sino que a través de la misma se pretenderá el cumplimiento de una de las obligaciones contractuales.

El problema se centra en punto a la segunda relación jurídica, la existente entre el Ayuntamiento organizador de los actos de comunicación pública, y la entidad encargada de la recaudación de los derechos de autor devengados con ocasión de tales actuaciones. Difícilmente podemos calificar esta segunda relación como un contrato, por cuanto sólo es posible atribuir esta naturaleza a aquellos supuestos en los que ambas partes quedan obligadas en virtud de la autonomía de la voluntad. Cuando una de las partes cumple una determinada obligación por imposición legal no podemos afirmar que nos hallamos ante un tipo de relación contractual¹²⁵.

Resulta evidente que en esta segunda relación jurídica la Administración pública no actúa revestida de *imperium* ni con las prerrogativas propias de la misma. Es impensable que en la relación existente entre el Ayuntamiento y la entidad encargada de gestionar los derechos de autor correspondientes, pueda aquél

¹²⁵ Como explica VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 537, en relación a la remuneración compensatoria por copia privada, "La imposición por la ley de una obligación, no creada por la autonomía de la voluntad, es, en efecto uno de los supuestos en los que nuestra doctrina civilista justifica la llamada obligación legal", con cita de FERRANDIS, J., *Una revisión crítica de la clasificación de las fuentes de las obligaciones*, ADC, t. XI, fasc. I, enero-marzo, 1958, p. 87; DÍEZ PICAZO, L., en *Fundamentos de Derecho civil patrimonial*, T. II, *Las relaciones obligatorias*, Madrid, 1993, p. 141; LACRUZ, J.L., *Elementos de Derecho civil*, II, V. I, Barcelona, 1985, p. 170.

incluir las cláusulas exorbitantes características de la contratación administrativa, o pueda rescindir unilateralmente el contrato¹²⁶. La Entidad local resultará obligada a satisfacer los derechos de autor devengados por la comunicación pública de las obras protegidas por la LPI, como cualquier otro particular, sin posición de superioridad alguna con respecto a la otra parte¹²⁷. Y desde este punto de vista, la competencia de los tribunales contenciosos administrativos resulta inadmisibile¹²⁸.

Es por otra parte constatable que la pretensión de reclamación de derechos de autor, abstracción hecha del origen o causa del nacimiento de la misma, es una pretensión fundada en una norma de derecho privado, y excluida expresamente del ámbito de actuación de la jurisdicción administrativa (arts. 9.2 LOPJ y art. 3.a LJCA)¹²⁹. El pronunciamiento de fondo que deberá dictar el órgano jurisdiccional

¹²⁶ GONZÁLEZ PÉREZ, J., *Comentarios a la Ley de La Jurisdicción contencioso-administrativa (ley 29/1998, de 13 de julio)*, Madrid, 1998, pp. 167-168.

¹²⁷ GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *La figura del contrato administrativo*, en RAP, nº 41, p. 101, explica que "(...) así como hay un tipo de actos (actos de autoridad) en que la Administración obra como titular de poder público, y por tanto, como verdadero sujeto de derecho público, sometido por ende a la jurisdicción contencioso-administrativa, así también, y sin embargo, la Administración cumple ordinariamente actos de gestión, con los cuales opera despojada de su imperium, al mismo nivel de los sujetos privados y en igualdad con ellos, quedando en tal supuesto sometida al Derecho y a la jurisdicción ordinarios".

¹²⁸ Sentencia **Juzgado de Distrito de Alaquás, de 19-1-1988** confirmada por la SAP de Valencia de 26 de febrero de 1989 (fotocopias de los originales de ambas sentencias): "con respecto a la excepción de falta de jurisdicción alegada por la parte demandada, tiene que ser desestimada, declarando la competencia de la Jurisdicción Civil en el presente caso ya que se trata de una reclamación de cantidad, lo cual constituye el cumplimiento de una obligación de derecho común, siendo en el presente procedimiento la Administración, es decir el ayuntamiento de Alaquás un sujeto cualquiera de derecho, sometido por tanto al derecho común, y ello en base al art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto que la jurisdicción ordinaria es la única competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio español y entre españoles. Art. 2 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en cuanto a que las cuestiones de índole civil o penal quedarán atribuidas a la jurisdicción ordinaria. Así mismo el art. 428 del Código Civil, Sentencia de 20 de marzo de 1975 de la sala 1ª del TS, así como los arts. 138 y ss. de la Ley de procedimiento administrativo".

¹²⁹ Como explica GONZÁLEZ PÉREZ, J., *Comentarios*, cit., p. 211, "Si el ordenamiento jurídico que sirve de fundamento a la pretensión constituye el criterio delimitador de los distintos órdenes jurisdiccionales cuando la pretensión se funda en normas de Derecho civil o, mejor, de Derecho privado en general, su conocimiento corresponderá a los Jueces y Tribunales del orden civil (art. 9.2 LOPJ)"; asimismo, JUAN MANUEL TRAYTER, *Comentario al art. 3 LJCA*, en *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998*, A.A.V.V., Edición especial del nº 100 de Revista Española de Derecho Administrativo, Madrid, 1999, p. 112; GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., con otros, en *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998*, Pamplona, 1999, p. 140; A.A.V.V., *Comentarios a la Ley de*

para resolver este tipo de pretensiones, dependerá exclusivamente de normas de Derecho privado (LPI), razón por la cual la competencia genérica deberá corresponder a los órganos jurisdiccionales del orden civil y no a los del orden contencioso administrativo (S JPI de Aoiz de 18 de abril de 1991¹³⁰, SAP de Santa Cruz de Tenerife de 26 de junio de 1993¹³¹).

El tema fue particularmente resuelto por el TS, en Ss, Sala 3^a, de 7 de julio de 1990 (RA 6323), de 18 de septiembre de 1990¹³², de 3 de diciembre de 1990

la *Jurisdicción Contencioso administrativa*, dirigidos por LEGUINA VILLA, J y SÁNCHEZ MORÓN, M., Valladolid, 1999, p. 70; GONZÁLEZ PÉREZ, J., *Comentarios*, cit., p. 226.

¹³⁰ **SJPI de Aoiz de 18-4-1991** (fotocopia del original): "El artículo 2 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo enuncia una serie de materias que, según su propio tenor no corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, que son ajenas a la misma por su propia naturaleza, entre ellas las cuestiones de índole civil, o penal atribuidas a la jurisdicción ordinaria (...). El carácter civil de la materia explica, pues, su atribución a dicha jurisdicción. El problema que se plantea, por tanto es el de delimitar la naturaleza de las relaciones a que da lugar la llamada Propiedad Intelectual para decidir si se trata de una cuestión de índole civil cuyo conocimiento corresponde al orden civil o, si por el contrario, deben considerarse «actos de la Administración pública sujetas al Derecho administrativo», cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, a tenor del artículo 1^a de la Ley reguladora de 27 de diciembre de 1956. El acto administrativo es esencialmente un acto unilateral (art. 40 de la LPA) que debe proceder de una Administración, lo que excluye precisamente los contratos o convenios en cuanto son fruto de varias voluntades y no sólo de una Administración. Por ello las relaciones de Propiedad Intelectual que se derivan de la organización de espectáculos públicos por parte del Ayuntamiento demandado, exceden, pues, del ámbito del acto administrativo para introducirse en el campo del Derecho Civil. Por otra parte, y, atendiendo a que el objeto de la litis versa sobre la llamada propiedad intelectual no cabe duda que el derecho de propiedad es el derecho que por excelencia regula el Derecho Civil, bien entendido que la propiedad intelectual se presenta como una propiedad *sui generis* por razón del objeto, al recaer sobre bienes inmateriales y siendo conscientes de la censura por parte de la doctrina de la inclusión de las propiedades especiales en el campo del derecho Civil, bien por la acentuada intervención administrativa que se da en algunas modalidades (aguas y minas), bien, por entender que la propiedad intelectual o industrial no son propiedades en sentido técnico, sino derechos de naturaleza distinta. (...) Siendo pues el objeto del litigio una cuestión de índole civil con independencia de la calidad de la Administración local del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, no corresponde a ésta jurisdicción el conocimiento de la litis, perteneciendo su resolución al orden jurisdiccional civil".

¹³¹ **SAP de Santa Cruz de Tenerife de 26-6-1993** (fotocopia del original de la sentencia) que resolvía el recurso de apelación interpuesto por la SGAE frente a la SJPI nº 2 de La Orotova en la que se estimó al excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por el Ayuntamiento de dicha localidad. La AP en cambio, revocó dicha sentencia y afirmó: "Toca tratar en primer lugar de las excepciones planteadas. Respecto de la falta de jurisdicción hay que indicar que no puede prosperar, por cuanto que, como indicó la STS de 13 de febrero de 1990, sólo si existiera contrato celebrado por la Administración en materia de su competencia y para el cumplimiento de sus fines el orden jurisdiccional competente sería el contencioso administrativo, lo que no ocurre en el caso contemplado, en el que se plantea la reclamación de unos derechos privados de terceros fundados

(RA 10029), y de 17 de enero de 1997 (RJ 552). En todas ellas se resolvían recursos de apelación interpuestos frente a sentencias (dictadas por las salas de lo contencioso administrativo de las antiguas Audiencias Territoriales y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el último supuesto) que condenaban a diversos Ayuntamientos al abono de los derechos de autor devengados con motivo de la celebración de fiestas populares.

Las sentencias de instancia afirmaron la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa por la razón de ser la actividad desarrollada por los Ayuntamientos, ejercicio de una de las competencias específicas del Municipio, de suerte que toda pretensión que pudiera surgir como consecuencia de tal actividad, quedaría sujeta a la jurisdicción contencioso administrativa¹³³.

Se trataba de una interpretación consecuencia tanto de la amplitud del concepto de servicio público a la que antes aludíamos, cuanto de la no diferenciación de las distintas relaciones jurídicas surgidas en el ámbito de ese particular «servicio público».

en el derecho civil, ya que los derechos de autor que recoge la vigente ley de Propiedad Intelectual son derechos privados de propiedad especial."

¹³² Fotocopia del original de la sentencia.

¹³³ Así, SAT de Barcelona, Sala de lo Contencioso administrativo, de 1 de marzo de 1989 (RGD, 1989, T. III, p. 4923); SAT de Madrid, Sala de lo Contencioso administrativo, de 3 de mayo de 1988, (fotocopia del testimonio literal de la sentencia); SAT de Madrid, Sala de lo Contencioso administrativo, de 24 de mayo de 1988 (fotocopia del testimonio literal de la sentencia); reproducimos por todas la STSJ de Madrid, sala de lo contencioso administrativo de 15 de febrero de 1991 (RGD, nº 565-566, oct.- nov., 1991, p. 9319): "Se infiere de las actuaciones practicadas (*sic*) que el Ayuntamiento de Madrid, que es una competencia propia de los Ayuntamientos la organización de actividades culturales, con fundamento en el artículo 101.2 f) del antiguo texto refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1965 y del artículo 25.2.m de la Ley 7 de 1985 de Bases Regulatoras del Régimen Local de 2 de abril que comprende las actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, como aparece en el Capítulo III dedicado a las competencias del Municipio. (...) la competencia de la jurisdicción viene delimitada por el Art. 3 de la LJCA (se refiere a la de 1956) cuando dice que conocerá de: «a) las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por la Administración pública, cuando tuvieran por finalidad obras y servicios públicos de toda especie», y esta finalidad de carácter popular y para festejar efemérides y días festivos, entra en la competencia municipal según los artículos antes reseñados. (...) Es evidente que en ciertos casos las Corporaciones Locales actúan como entes de derecho privado, en cuyo caso la competencia corresponde a la Jurisdicción Civil o a la Social; pero en el presente caso, la organización de festejos por las Juntas Municipales de Distrito, no cabe duda de que la Administración del Ayuntamiento de Madrid ha actuado como poder público, sujeto al derecho administrativo y en su caso a la vía jurisdiccional".

El TS al resolver los respectivos recursos de apelación interpuestos frente a las citadas resoluciones, advirtió que la pretensión planteada en aquellos procesos no tenía por objeto una de las obligaciones derivadas del contrato celebrado por la Administración en ejercicio de sus competencias, sino que la pretensión estaba fundada en un derecho de naturaleza civil, y ajeno al contrato celebrado entre ambas partes. Se trataba de la reclamación de unos derechos que habían surgido en favor de terceros como consecuencia de la ejecución de aquellos contratos, y habida cuenta de la naturaleza privada de los derechos reclamados, la competencia para el conocimiento de esa pretensión correspondía al orden civil y no al orden contencioso administrativo (Ss TS, Sala 3ª, de 18 de septiembre de 1990¹³⁴, de 7 de julio de 1990¹³⁵, de 3 de diciembre de 1990¹³⁶, SAP de Sevilla de 27 de julio de 1994¹³⁷ y STS, Sala 3ª, de 17 de enero de 1997)¹³⁸.

¹³⁴ STS, Sala 3ª, de 18-9-1990, que revoca la SAT de Madrid de 24-5-1988 (fotocopias de la certificaciones literales de ambas): "Siendo correctas las anteriores invocaciones legales de la Sentencia recurrida, hay sin embargo un error básico en su fundamentación, pues si la orquesta contratante con la Administración Municipal no hubiese percibido los emolumentos concertados, ciertamente que la acción a esgrimir por dicha orquesta frente a la Administración sería de naturaleza administrativa dado que con ella la Administración celebró un contrato en materia de su competencia y en cumplimiento de los fines que le son propios con arreglo a la ley de Régimen local (la organización de festejos para conmemorar efemérides y días particulares festivos); y en estos casos de contratos convenidos por la Administración que tiene por finalidad obras o servicios públicos, es clara la competencia de nuestro orden jurisdiccional para dirimir las cuestiones referentes a su cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos, como previene el art. 3. a de la Ley de nuestro orden de jurisdicción y ha proclamado recientemente esta Sala en la S de 13 de febrero de 1990. Pero la reclamación que aquí se interpone no plantea el caso de un contrato convenido por la Administración en materia de su competencia y que la Administración no cumple (el contrato de la orquesta con la Administración) sino el de unos derechos civiles ajenos a dicho contrato y que surgen en favor de terceros con su ejecución. La reclamación de estos derechos privados de los terceros (pues privados de propiedad especial son los derechos de autor según las Leyes de propiedad Intelectual derogada y vigente) constituye el objeto de este proceso y su pretensión; mas tal pretensión no viene fundada en el derecho administrativo sino en los artículos 428 y 429 del CC, 19 y 20 de la Ley de Propiedad intelectual de 10 de enero de 1879 y en el art. 11 del Convenio de Berna. Se trata por tanto de la reclamación de unos derechos civiles sujetos al derecho civil y no al administrativo, por lo que según el artículo 1.1 de la ley rectora de este orden de jurisdicción, no puede conocer de esa reclamación la jurisdicción contencioso administrativo sino el orden jurisdiccional civil a tenor del art. 2.a de la misma ley".

¹³⁵ STS, Sala 3ª, de 7 de julio de 1990 (RA 6323).

¹³⁶ STS (Sala 3ª) de 3-12-1990 (RA 10029) que revocó la de la AT de Madrid de 3-5-1988, antes citada: "Decidiendo con el riguroso carácter previo que la excepción propuesta por la Administración demandada, ahora apelante, exige sobre incompetencia de los Organos de esta Jurisdicción para conocer de las reclamaciones que a aquélla se le formulan por la Sociedad General de Autores de España, necesario es significar que, sin dejar de ser cierta la fundamentación jurídica consignada por la Sala sentenciadora para justificar la desestimación de la excepción

En conclusión, cuando la pretensión dirigida frente a la Administración pública se fundamente en los derechos de autor devengados por actos de comunicación pública (art. 20 LPI), con independencia de la naturaleza de la relación jurídica que da origen a esos actos de comunicación, el orden jurisdiccional

referida, la misma no es de aplicación al caso que se cuestiona, ya que no se trata de depurar los efectos de un contrato que la Administración, en el ámbito de su competencia y para la consecución de sus fines, hubiera celebrado con la orquesta que había de amenizar determinado espectáculo público organizado por ella, genéricamente enmarcado en el apartado a) del artículo 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ni, mucho menos, con la citada Sociedad General o con cualquiera de los representados por ella, toda vez que de lo que, por el contrario, se está en presencia es de la reclamación de unos derechos devengados en beneficio de una persona, sea pública o privada, jurídica o física, no contratante con el Organismo administrativo y, por consiguiente, amparados por normas distintas de las que el Tribunal «a quo» se fundamenta de exclusivo carácter civil, por más que su devengo haya dimanado de un contrato concertado por la Administración con una persona o entidad distinta de la que reclama, es decir, con la sentencia de esta Sala de 18 de septiembre de 1990 «de unos derechos civiles ajenos a dicho contrato y que surgen a favor de terceros con su ejecución».

¹³⁷ **SAP de Sevilla de 27-7-1994** (fotocopia del original de la sentencia): "Respecto a la excepción de falta de jurisdicción (...) ha de señalarse que el artículo 2 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, excluye como materias ajenas a la Jurisdicción, entre otras, las de índole Civil y Penal, y aún cuando el artículo 3 "a" de la misma Ley atribuye a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, las cuestiones derivadas de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, celebrados por la Administración Pública, se limita a los supuestos en que los contratos tengan por finalidad obras y servicios públicos, y así la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de Mayo de 1991, dictada por la sala primera, entró a conocer el fondo de un asunto en el que se reclamaban daños y perjuicios a un Ayuntamiento como organizador de unas fiestas en las que se lanzaron cohetes provocando daños a los asistentes, por lo que no teniendo la finalidad de servicio u obra pública la reclamación que se deduce en la demanda no procede admitir la excepción de falta de jurisdicción pues tal y como señala el TS, sentencia de fecha 3 de diciembre de 1990, el devengo de los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual debe ser ejercido ante la jurisdicción Civil (art. 14 y concordantes de la Ley de 11 de Noviembre de 1987 de propiedad Intelectual) aun cuando el sujeto obligado a soportarlo sea un órgano de la Administración".

¹³⁸ **STS, Sala 3ª, de 17-1-1997 (RA 552)** que revoca la STSJ de Madrid, sala de lo contencioso administrativo, de 15-2-1991 (RGD, 565-566, oct.- nov., 1991, p. 9319, que resolvía la reclamación interpuesta por la SGAE frente al Ayuntamiento de Madrid por impago de derechos de autor: "en primer lugar de ningún modo media una relación contractual entre el Ayuntamiento de Madrid y la SGAE, no habiéndose celebrado entre ambos sujetos en derecho contrato ninguno que haya invocado en los presentes autos. Por otra parte la celebración de festivales o actos de esparcimiento por los órganos desconcentrados del Ayuntamiento de ningún modo puede calificarse, no sólo de obra pública, sino tampoco de prestación de un servicio. Por el contrario habría que apreciar en su caso la existencia de una obligación de carácter civil de pago de derechos, cuyo incumplimiento sería objeto de debate ante la jurisdicción competente. Ahora bien, en el caso que se estudia pudiéramos encontrarnos frente a tal incumplimiento que se desprende de un acto administrativo, pero dicho acto, o más bien los efectos equivalentes al mismo que se deducen del silencio de la Administración municipal, aunque sean conductas imputables a la Administración, no pueden considerarse como actos administrativos sometidos al conocimiento de la jurisdicción contenciosa, toda vez que se refieren a una relación de carácter jurídico- civil". Citada también por GONZÁLEZ PÉREZ, J., *Comentarios a la ley de la Jurisdicción...*, cit., p. 227.

competente para el conocimiento de la misma deberá ser el orden jurisdiccional civil¹³⁹.

Añadir para finalizar que habida cuenta de que se trata de una pretensión frente a la Administración pública, la entidad demandante deberá cumplir el requisito de la reclamación administrativa previa (art. 120 y ss. LRJAP), si bien dicho requisito ha sido interpretado por la jurisprudencia de manera flexible¹⁴⁰.

¹³⁹ La STS, Sala 1^a, de 26-6-1998 (RJ 5019) en un supuesto en el que se reclamaba por la SGAE frente a la Junta de Andalucía los derechos de autor devengados por la representación de la obra dramático- musical, "Carmen Carmen" y planteada por la parte demandada la excepción de incompetencia de jurisdicción declaró: "(...) «los Tribunales Contencioso- Administrativos tienen una función revisora de los actos administrativos, constituyendo estos actos el presupuesto procesal indispensable; dentro de los actos administrativos deberán incluirse, las disposiciones de carácter inferior a ley, y la validez de las actuaciones administrativas; en la revisión de los actos procedentes de la Administración pública se necesita, para que corresponda su conocimiento a la jurisdicción especializada, que esta administración actúe con sujeción al derecho administrativo, y no como cualquier otro sujeto de derecho, es decir, actuando para satisfacer una necesidad pública, y no como persona jurídica privada». En el caso, es claro que la demanda va dirigida a obtener la protección jurisdiccional de un derecho de propiedad privado, si quiera se trate de un derecho de propiedad especial, sujeto a normas de derecho privado sin que pueda afirmarse la existencia de un acto administrativo sujeto al ordenamiento jurídico administrativo que pretenda impugnarse, sino una conducta presuntamente infractora de ese derecho de propiedad cuya sanción viene establecida por normas de derecho privado como es la vigente Ley de Propiedad Intelectual, no obstante exceder el contenido del derecho del autor de la esfera estrictamente patrimonial; de ahí que deban ser los órganos jurisdiccionales del orden Civil los competentes para conocer de este litigio no obstante el carácter público de la demandada; así lo ha reconocido la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo (antigua Sala 3.ª) en su Sentencia de 3 de diciembre de 1990 a cuyo tenor «si, pues, hay que reconocer a esos derechos de autor con tal ocasión devengados un carácter exclusivamente privado, por inherente a la propiedad especial a que corresponden, conforme a los artículos 428 y 429 del Código Civil, 19 y 20 de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 enero 1879 y 14, concordantes de la Ley de 11 noviembre 1987 y 11 del Convenio de Berna, el ejercicio de las acciones de que su titular se encuentra asistido no puede producirse ante los Organos de la Jurisdicción antes dicha, aunque el sujeto obligado a soportarlo sea un Organo de la Administración, como se ha declarado por esta Sala también en la sentencia a que nos hemos referido de 18 de septiembre de 1990, siguiendo la de 7 de julio del mismo año declarativa de la competencia de la jurisdicción civil y la incompetencia de la contencioso-administrativa (...)»".

¹⁴⁰ SJPI de Aranjuez de 5-12-1988 (fotocopia del original de la sentencia): "La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado de manera muy flexible y poco formal la exigencia de este presupuesto procesal, considerando también su carácter de privilegio que obliga a interpretar restrictivamente su alcance efectivo; así, el escrito de reclamación no está sujeto a ninguna formalidad especial, y debe bastar para que surta efectos con que en el mismo se formule una petición concreta, aunque se confunda el reclamante en su calificación; además, aunque el art. 139 de la LPA exige que se acompañen los documentos en que el reclamante funde sus derechos, se entiende que la presentación de la documentación no es una obligación en sentido propio, sino una carga procesal; es también doctrina uniforme el considerar la falta de reclamación previa como subsanable en cualquier momento del litigio. En definitiva, todos estos rasgos permiten considerar el instituto que examinamos como cumplido cuando se acredita, como sucede en el caso que nos

C. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por lesiones al derecho moral de autor.

Hemos visto en el apartado anterior que las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual y dirigidas frente a la Administración pública, deben corresponder al conocimiento de los tribunales del orden civil. Conviene ahora detenerse en el supuesto específico de daños ocasionados por la Administración, en obras protegidas por el derecho de autor. El tema se ha planteado con especial claridad en las obras de artes plásticas por la singularidad que las mismas presentan en cuanto a la indisolubilidad de la creación y del soporte al que la misma se incorpora¹⁴¹.

Las distintas Administraciones públicas, sea en ejercicio de una de sus competencias, sea en calidad de persona jurídico privada, pueden organizar exposiciones de obras de artes plásticas (art. 10.1. apartados e y h LPI)¹⁴². Con frecuencia tales actividades se organizan sobre la base del denominado contrato de exposición de obra propia, un contrato de naturaleza atípica "que se caracteriza porque, bien mediante retribución pactada o en forma gratuita, se conviene que un artista plástico (exponente), ceda y entregue sus obras creativas a la otra parte, que adquiere el derecho a exponerla al público, dentro de un local asignado y por un período determinado, transcurrido el cual, deberá devolver las obras, en el mismo estado en que las recibió, salvo que se hubiera pactado el derecho de la parte expositora de vender lo mostrado, en cuyo caso sólo reintegrará la obra sobrante,

ocupa, una reclamación concreta y determinada, sin que sea necesario un detalle absoluto y extenso, bastando que la demanda presentada en la vía civil sea sustancialmente conforme con la reclamación administrativa, sin que surjan cuestiones distintas o desconectadas", en idéntico sentido en SJPI de Castellón de 13 de marzo de 1990, SJPI de Gijón de 14 de enero de 1987, SJD de Andújar de 30 de octubre de 1985 (fotocopias de los originales de las sentencias).

¹⁴¹ En este sentido afirma CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1755: "Una lesión de la propiedad intelectual puede ser al mismo tiempo una infracción de un derecho sobre el bien corporal o, incluso, sobre otro derecho incorporal distinto de los reconocidos en la LPI (v. gr., el derecho de imagen de la persona retratada en el cuadro)".

¹⁴² El art. 10.1. relaciona las distintas obras que constituyen el objeto de la propiedad intelectual. En su apartado e) establece: "Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas". Y en su apartado h) "Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía".

con el debido abono del precio obtenido, y en la proporción convenida" (STS, Sala 1ª, de 3 de junio de 1991)¹⁴³.

De forma similar a lo que acontece en el caso de las obras musicales, debemos también en este momento distinguir las dos relaciones jurídicas que pueden plantearse en estos supuestos. De un lado, entre autor y entidad pública organizadora del evento se podrá cerrar una relación contractual en cuya virtud el primero cede a la segunda el derecho de exponer las obras cumpliendo una serie de condiciones. De otro lado, la exposición pública de las obras generará para el autor unos derechos de comunicación pública (art. 20.2 *h* LPI) que deberá satisfacer la entidad pública al autor o a la entidad encargada de la gestión de estos derechos¹⁴⁴.

De este modo, si lo que se plantea frente a la Administración es una pretensión de condena al cumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en la primera de las relaciones jurídicas, el orden competente para el conocimiento de la misma dependerá de la calificación del contrato como de derecho público o de derecho privado. En cambio, la pretensión de condena al abono de los derechos de autor devengados con ocasión de aquella exposición pública, deberá ser conocida por los tribunales del orden civil.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con las obras musicales, de las cuales es perfectamente posible deslindar la propiedad intelectual de la propiedad del soporte en el que la obra se materializa, en las obras plásticas, la creación intelectual se incorpora necesariamente a la materia, de forma que, en la mayoría de los casos, es imposible disociar una de otra. A pesar de que la LPI proclame que ambas propiedades son independientes (art. 3) y que la adquisición de la propiedad del soporte al que se ha incorporado la obra no implicará la adquisición de los

¹⁴³ STS, Sala 1ª, de 3-6-1991, (RJ 4407).

¹⁴⁴ Ello salvo que el autor renuncie a estos derechos, o los haya transmitido a un tercero, o a la propia Administración pública. Acerca de la explotación de las obras fotográficas que pueden ser también objeto de exposición pública, VALERO MARTÍN, E., *Obras fotográficas y meras fotografías*, Valencia, 2000. En particular, destaca la labor de la entidad de gestión encargada de la administración de los derechos de los artistas plásticos (VEGAP), en punto a la gestión de los derechos de comunicación pública por las exposiciones de arte, así como para la recaudación del derecho de participación de los autores plásticos por la reventa de sus obras, pues mantiene relación con todas las salas de subastas.

derechos de explotación sobre la misma (art. 56), "para la mayoría de los artistas plásticos, la enajenación del soporte supone agotar las posibilidades de obtención de beneficio económico de su obra"¹⁴⁵.

Teniendo en cuenta esa particularidad, con frecuencia, los daños materiales ocasionados en el soporte al que se incorpora la obra de arte plástica, constituirán al mismo tiempo una lesión al derecho moral de autor en su faceta de derecho a la integridad de la obra (art. 14.4 LPI), y en ese caso, podría afirmarse que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública; por causar daños materiales y morales en las obras de artes plásticas (art. 139 LRJAE).

Tradicionalmente estos supuestos de daños ocasionados a obras de artes plásticas han sido conocidos por la jurisdicción civil, fuera por considerar que la Administración había actuado en relaciones de derecho privado, fuera por tratarse de un supuesto de responsabilidad extracontractual dimanante de la causación de un daño por infracción de una norma imperativa (STS, Sala 1ª, de 3 de junio de 1991¹⁴⁶, SAP de Madrid de 5 de diciembre de 1994¹⁴⁷, SAP de Baleares de 3 de noviembre de 1993¹⁴⁸). Hoy sin embargo, las demandas de responsabilidad

¹⁴⁵ HUALDE SANCHEZ, J., "El derecho moral del artista plástico" en *Derechos del artista plástico*, coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Pamplona, 1996, p. 21.

¹⁴⁶ STS, Sala 1ª, de 3-6-1991 (RJ 4407): Don Guillermo R. M. contra el Patronato de Cultura, Juventud y Deportes de Móstoles, por causar desperfectos en los cuadros cedidos gratuitamente a este último a fin de ser mostradas al público en los salones del centro «Joan Miró». El demandante solicitó la indemnización por los daños causados en las pinturas más las correspondientes a la propiedad artística y perjuicios ocasionados por la inmovilidad temporal de las obras. Aún no entrada en vigor la LPI de 1987, el TS basó su argumentación en cuanto a los daños morales en el art. 6 bis del Convenio de Berna. Por esta razón comenta Germán Bercovitz, esta sentencia supone "un giro de 180º respecto de anteriores decisiones del TS" y ello porque en ella el tribunal aplicó de forma directa el Convenio de Berna, cosa que no había ocurrido años antes en el caso del escultor Pablo Serrano; véase asimismo, BERCOVITZ ALVAREZ, G., *Comentario a la STS, sala 1ª, de 3 de junio de 1991*, CCJC, nº 27, p. 751; sentencia comentada también por CANO TELLO, C., en RGD, nº 565-566, oct.- nov., 1991, p. 8885.

¹⁴⁷ SAP de Madrid de 5-12-1994 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1995, p. 1125): Los artistas de unas obras escultóricas contra el Ayuntamiento de Madrid en reclamación de los daños causados a unas esculturas con ocasión de su retirada de una exposición organizada por dicho Ayuntamiento. Los demandantes fundamentaron su petición en el art. 1.902 CC.

¹⁴⁸ SAP de Baleares de 3-11-1993 (AC, Audiencias, nº 7, abril 1994, p. 652, y también en RGD, nº 615, diciembre 1995, p. 14508): Petición del autor de una obra pictórica dirigida contra el Ayuntamiento de Palma para que se le indemnice por la divulgación en carteles anunciantes de

patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deriven, son conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa (art. 2.b LJCA). De este modo, las demandas de reclamación de daños ocasionados por una Administración pública en obras de artes plásticas constituirán un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, sujeto al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa (SAP de Madrid de 28 de octubre de 1996¹⁴⁹).

Podemos por tanto concluir en el siguiente sentido. Si la pretensión dirigida frente a la Administración pública está fundamentada en el derecho de autor, y debiera ser resuelta mediante la aplicación de la LPI, entiendo que la competencia para el conocimiento de la misma deberá corresponder al orden jurisdiccional civil. Cuestión distinta es que se hayan producido unos daños sobre la propiedad

determinado acto de las fiestas municipales, realizada sin su consentimiento. El demandante basaba su petición en el art. 14.1 y 3 de la LPI de 1987 ya vigente en aquel momento.

¹⁴⁹ SAP de Madrid de 28-10-1996 (RGD, nº 628-629, enero - febrero, 1997, p. 750): Esta sentencia resolvía una demanda de responsabilidad de la Administración por la sustracción de fotografías en programa cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. La sentencia - sin aludir en ningún momento a la propiedad intelectual de las obras- estimó la excepción de incompetencia de la jurisdicción civil y afirmó la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa por tratarse de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública sujeto a la competencia de la jurisdicción administrativa tanto si la actividad de la Administración se encontraba sujeta al Derecho Administrativo como al Derecho Civil: "(...) el daño sufrido por la accionante devino como consecuencia del funcionamiento anormal de un servicio público. Efectivamente, el punto delimitador del orden jurisdiccional competente se circunscribía bajo el imperio de la antigua Ley reguladora del Régimen Jurídico de la Administración del Estado a elucidar si los hechos por la que se reclamó en la demanda instauradora (sic) actuaba en relaciones de derecho privado, supuesto en que el conocimiento de su responsabilidad por los daños y perjuicios irrogados correspondía a la jurisdicción civil, en tanto que en aquellos casos en que se postulaba una indemnización por tales daños y perjuicios irrogados por el funcionamiento normal o anormal de un servicio público la competencia se defería a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40 de la precitada LRJAE y 3.b de la LJCA (...). Pero, abstracción hecha de que la sustracción indiscutida de autos se produjo a raíz del funcionamiento de un servicio público, no debe orillarse que la Ley 30/1992 ha reinstaurado en materia de la responsabilidad patrimonial de la Administración el sistema de unidad jurisdiccional a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa variando de forma relevante las reglas de competencia jurisdiccional, al derogar expresamente la normativa que al efecto contenían la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1956 (particularmente, el último inciso del art. 41 del precitado texto legal), de suerte que la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se atribuye a partir de su entrada en vigor a los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa, tanto si se encuentra sujeta al derecho administrativo como al derecho civil, cual se ha de colegir de la dicción literal de imperativa del art. 144 del citado texto legal".

ordinaria, o sobre los bienes en los que se ha materializado la obra protegida por el derecho de autor. En este último caso, sería posible admitir la competencia de los tribunales del orden contencioso administrativo para conocer de ciertas pretensiones de responsabilidad patrimonial de la Administración pública¹⁵⁰.

2. LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL: LA ACUMULACIÓN DEL PROCESO CIVIL AL PROCESO PENAL POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El capítulo XI de la LO 10/1995 de 23 de noviembre del CP, reguló en los arts. 270 a 272 los delitos relativos a la propiedad intelectual¹⁵¹. El primero de estos preceptos contempla en sus dos primeros párrafos una serie de conductas merecedoras de reproche penal. Éstas consisten en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los

¹⁵⁰ Pese a esta conclusión encontramos algún supuesto, en el que la lesión sobre derechos morales por la Administración ha sido resuelta por la jurisdicción administrativa. La STS (Sala 3^a) de 6-5-1996 (RJ 4440) resolvía la demanda interpuesta por una productora audiovisual frente al Ministerio de Turismo y Transportes como responsable de la producción de un documental en el que se había usurpado el título de otra obra propiedad de la demandante y en el que se habían incorporado cinco planos propiedad también de la actora. Importa destacar la delimitación del proceso contencioso administrativo que realiza el TS: "La sentencia apelada, después de razonar que la usurpación del título es ajena a esta jurisdicción, al tratarse de una cuestión entre dos empresas productoras en que no interviene la Administración, admite, sin embargo, que se ha producido un perjuicio por la incorporación de los cinco planos, y fija como indemnización la cantidad de 280.000 ptas., más los intereses legales. Contra esta sentencia interponen apelación, tanto la empresa «Cite», como la Administración General del Estado. La sentencia debe ser confirmada, pues, como acertadamente razona en relación con la usurpación del título del documental, es ésta una cuestión de naturaleza civil al suscitarse entre las empresas «Cite, SL» y «Altair». (...) Existe, sin embargo, una responsabilidad de la Administración al disponer incluir en el documental realizado por «Altair», cinco planos del que previamente produjo «Cite, SL» sin su consentimiento, ni expresar en el primero que eran obra del segundo; pues, aunque se hayan cedido a la Administración los derechos de propiedad intelectual sobre ese cortometraje, tal cesión no es tan absoluta que comprenda el derecho a la paternidad de la obra, que es personalísimo de su autor o productor, de tal forma, que nadie puede atribuirse, como propio, lo que es obra de otro, según se infiere del artículo 2 de la Ley 17/1966, de 31 mayo, sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas".

¹⁵¹ Para el análisis de estos delitos en el CP de 1995 véase: BOIX REIG, J., *Derecho Penal, Parte Especial*, con otros, Valencia, 1999, p. 509; BOIX REIG, J., y JAREÑO LEAL, A., *Comentarios al Código Penal de 1995*, V.II, Valencia, 1996, p. 1322; JORDANA DE POZAS GONZÁLBEZ, L., con otros, *Código Penal*, T.II, Madrid, 1997, p. 2941; JORGE BARREIRO, A., con otros, en *Comentarios al Código Penal*, Madrid, 1997, p. 762; GARCÍA RIVAS, N., *Los delitos contra la propiedad intelectual*, en *Comentarios*, cit., p. 2389.

titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios (párrafo primero art. 270) así como importar, exportar, o almacenar ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización (párrafo segundo). Se trata de conductas que ya aparecían en el antiguo artículo 534 bis a) CP¹⁵², pero ahora con la importante novedad de exigir en todo caso el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero¹⁵³.

Son conocidas las dificultades con las que doctrina y jurisprudencia de nuestro país han tropezado para delimitar el radio de acción de la tutela penal de la propiedad intelectual frente a la protección otorgada por otros sectores del ordenamiento jurídico, como el civil o el administrativo¹⁵⁴. En ese contexto de indefinición "debe situarse la línea jurisprudencial que nace con la reforma penal de 1963, tras incluirse en el artículo 534 CP entonces vigente, la exigencia de una actuación intencionada contra los derechos de autor; a partir de ese momento se consideraron lógicamente atípicas las infracciones culposas, convirtiendo de este modo el aspecto subjetivo del ilícito en criterio sustancial para delimitar la frontera

¹⁵² Sobre los delitos relativos a la propiedad intelectual contenidos en los arts. 534, 534 bis a), 534 bis b), 534 bis c), y 534 ter, redactados conforme a la LO 6/1987 de 11 de noviembre, pueden verse en PJ, nº especial, IX, las siguientes Ponencias y Comunicaciones: CARMONA SALGADO, C., *Sujetos penalmente protegidos en la reforma de 1987 sobre propiedad intelectual*, p. 335; GIMBERNAT ORDEIG, E., *Consideraciones sobre los nuevos delitos contra la propiedad intelectual*, p. 351; JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual y las vías judiciales para su exigencia*, p. 359; SOTO NIETO, F., *Delitos contra los derechos de los titulares de la propiedad intelectual*, p. 369; CHIRINÓS RIVERA, S., *A propósito de la naturaleza del derecho de propiedad intelectual del autor*, p. 405; GUERRERO ZAPLANA, J., *Algunas cuestiones derivadas de las denuncias por delitos contra la propiedad intelectual, cometidos mediante la emisión de películas cinematográficas por los llamados vídeos comunitarios*, p. 409; MORILLAS CUEVA, L., *Sobre la denominación de la Sección III del Capítulo IV del Título XIII del Libro II del código Penal*, p. 421; POLAINO NAVARRETE, M., *Aspectos de la protección típica de la propiedad intelectual*, p. 425.

¹⁵³ GARCÍA RIVAS, N., *Los delitos contra la propiedad intelectual*, en *Comentarios*, cit., p. 2374; en este sentido la SAP de Barcelona de 9-7-1998 (ARP 1998/4020) declaró: "La estructura de tipo básico en ambas presenta escasas diferencias que se concretan en que en el art. 270 del nuevo Código se exige en todo caso la concurrencia del ánimo de lucro y la actuación en perjuicio de tercero mientras que en el anterior Código el ánimo de lucro sólo determinaba la aplicación de una figura agravada - art. 534 bis b) a)- y no se hacía referencia expresa a la actuación en perjuicio de tercero lo que llevó a nuestro TS a entender - Ss. 27 abril 1987 y 13 octubre 1988- que la demostración de un perjuicio sólo repercutía en la responsabilidad civil existiendo igualmente en caso contrario responsabilidad penal".

¹⁵⁴ Véase a este respecto el Capítulo I de este trabajo.

de lo punible, dejando en manos de esos otros sectores del ordenamiento la respuesta sancionadora contra las conductas carentes de intencionalidad¹⁵⁵".

Sin entrar a examinar los elementos identificadores del tipo delictivo, importa señalar que el art. 272 CP, al referirse a la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores, remite a las disposiciones de la LPI¹⁵⁶, de suerte que la extensión de la responsabilidad civil prevista con carácter general por el art. 110 CP, quedará desplazada por las previsiones relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios, contempladas respectivamente en los arts. 139 y 140 LPI¹⁵⁷.

En cuanto a la cesación de la actividad ilícita se refiere, el art. 139 LPI "no contiene en realidad normas que fijan los criterios de determinación de la

¹⁵⁵ GARCÍA RIVAS, N., *Los delitos contra la propiedad intelectual*, en *Comentarios*, cit., p. 2389. Véanse, Ss TS (Sala 2ª) de 17-12 -1985 (RJ 6336), de 13- 6 -1987 (RJ 4799), de 13 -10 -1988 (RJ 7912), de 30- 5-1989 (RJ 4990), de 19 -1-1990 (RJ 446), de 2- 2-1990 (RJ 1035), de 26 -3- 1990 (RJ 2620), 28 -6-1990 (RJ 5736), de 3 -1-1992 (RJ 90), de 27 -2- 1992 (RJ 1358), de 28-5- 1992 (RJ 4394), de 4- 6-1992 (RJ 5446), 26 -9-1992 (RJ 7356), de 13-1-1993 (RJ 157), de 22 -3-1993 (RJ 2482). Así por ejemplo la SAP de Baleares de 31-3-1998 (ARP 1998/2449) establecía: "El delito de infracción intencionada de los derechos de propiedad intelectual exige para su concurrencia: a) Una acción cuya descripción tenga acabado encaje en alguna de las conductas atentatorias contra esta propiedad especial, las cuales han venido siendo tradicionalmente reconducidas por la doctrina legal a dos fundamentales grupos: el plagio y la suplantación o usurpación de la personalidad del autor, que el vigente CP 1973 recoge típicamente en su art. 534-bis, a): reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente una obra, así como transformarla, interpretarla o ejecutarla artísticamente, fijándola en cualquier soporte o comunicándola a través de cualquier medio, sin autorización de los titulares o cesionarios de este derecho protegido penalmente. b) Una defraudación especialmente intencionada de este derecho soportada bien en el ámbito de la culpabilidad por conciencia de la antijuridicidad entrañada en esta conducta, bien en la voluntad mediante lo que en ocasiones se considera dolo reduplicado o ánimo especial de transgredir el bien jurídico protegido, lo que margina cualquier posibilidad de incriminaciones meramente culposas, no incluidas en la actual tipificación de estas figuras".

¹⁵⁶ Ya en el anterior CP el art. 534 TER remitía a las disposiciones de LPI para la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los artículos 534 bis a) y 534 bis, b; véase, CARMONA SALGADO, C., *Comentarios a la legislación penal*, T. XIII, 1991, p. 184.

¹⁵⁷ QUINTERO OLIVARES, G., (Dir.) y VALLE MUÑOZ, J. M., (Coord.), con otros, en *Comentarios al Nuevo Código Penal*, Pamplona, 1996, p. 1228; como explica VEGA, J., *Derecho de autor*, cit., p. 77, "El legislador ha preferido por tanto que la responsabilidad civil derivada del delito se rija por la legislación especial existente, pues al estar pensada para el supuesto concreto hará más fácil restablecer el perjuicio moral y económico padecido por el perjudicado, que la regulación general del CP en esta materia". Con ello, además, se evidencia que la naturaleza de la responsabilidad civil derivada del acto constitutivo de delito en nada difiere de la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual configurada en el CC. Acerca del tema de la naturaleza de la acción civil *ex delicto* véase, GÓMEZ ORBANEJA, E., *La acción civil del delito*, RDP, 1949, p. 188; FONT SERRA, E., *La acción civil en el proceso penal*, Madrid, 1991, p. 15.

responsabilidad civil, sino que regulan medidas (suspensiones, prohibiciones, retiradas de ejemplares del comercio, inutilización de moldes, o planchas, precinto de aparatos, etc.) que se pueden adoptar por los jueces a petición del perjudicado antes incluso de dictar sentencia. Se trata de medidas de protección del derecho ofendido, que incluso pueden ser de carácter urgente, pero no son estrictamente consecuencias jurídicas del delito"¹⁵⁸.

Por su parte, resulta sumamente acertada la remisión que el CP realiza a los criterios de determinación de la indemnización de daños y perjuicios del art. 140 LPI. Como explicaba Gimbernat Ordeig al amparo de la regulación anterior, "La responsabilidad civil derivada del delito solía presentar problemas casi irresolubles de determinación en los casos de reproducciones fraudulentas de fonogramas o videogramas: pues las copias piratas que son halladas en los almacenes clandestinos por definición no han sido aún enajenadas y, con ello, tampoco han producido aún un daño patrimonial a los titulares de los derechos de autor y de los otros derechos de propiedad intelectual; y las copias que han producido perjuicio, esto es: las efectivamente vendidas han desaparecido sin dejar rastro en unas empresas ilegales que, por supuesto, carecen de los libros obligatorios de contabilidad. El art. 125 LPI (actual 140 LPI) encuentra una razonable salida a ese difícil problema, estableciendo: «El perjudicado podrá *optar* como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la *remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.*»"¹⁵⁹.

¹⁵⁸ QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios al Nuevo Código Penal...*, cit., p. 1228.

¹⁵⁹ GIMBERNAT ORDEIG, E., *Consideraciones sobre los nuevos delitos contra la propiedad intelectual*, PJ, nº Especial, IX, 1988, p. 356. En este sentido, la SAP de Cádiz de 21-1-1998 (ARP 1998/285), relativa a la reproducción pirata de unas cintas de vídeo, declara: "Se impugna asimismo la determinación de la indemnización procedente a las compañías explotadoras de las películas mencionadas, cuestión esta que tampoco puede prosperar, ya que si bien el Código Penal se remite a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, ésta, como uno de los parámetros que contempla para valorar las indemnizaciones procedentes, es la de la remuneración que hubiese percibido el titular de los derechos de haber autorizado la explotación, y a la vista de lo anterior, siendo evidente que una al menos de las partidas que hubiese percibido la misma es el precio de las películas, y que el acusado, mediante el sistema de copia o repicado no autorizado de las mismas, se encontró en poder de unas películas no adquiridas, resulta claro que al menos en el importe de las mismas resultaron perjudicadas las compañías explotadoras de los derechos de la propiedad intelectual, debiendo incluir también, como se indicaba anteriormente las 26 cintas no halladas, pues si bien las mismas no se encontraron, al existir las carátulas de las mismas resulta

Atendido pues, el posible contenido de las pretensiones de responsabilidad civil *ex delicto*, el fenómeno que podemos denominar regular en nuestro ordenamiento¹⁶⁰, y salvo las excepciones que después se verán, consiste en acumular al proceso que se siga por delitos contra la propiedad intelectual, el proceso civil para la determinación de las responsabilidades civiles derivadas del delito, siguiéndose ambos procesos en un mismo procedimiento, y atribuyéndose la competencia para el conocimiento del proceso civil, al juez que la tenga para el conocimiento del delito¹⁶¹.

El expediente de la acumulación de acciones era el habitual al amparo de la regulación anterior, porque configurados los delitos contra la propiedad intelectual como delitos públicos, el Ministerio Fiscal estaba obligado al ejercicio conjunto de

evidente que existían, por lo que al no ser tampoco originales las mismas, tampoco podían ser originales las cintas que éstas representaban, debiendo por ello desestimar dicho motivo del recurso". Asimismo la SAP de Valladolid de 25-6-1998, (ARP 1998/2555): "Todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 a 122 del Código Penal, por cuya consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 del Código Penal, que remite, en orden a la deducción de la responsabilidad civil, a lo dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual, y de conformidad con el art. 135 del Texto Refundido sobre la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril, que permite optar a los perjudicados como indemnización, entre el beneficio obtenido presumiblemente de no mediar la ilícita utilización, o la remuneración hubiera percibido de haber autorizado la explotación, procede la determinación de «quantum» indemnizatorio de la suma de 55.345 pesetas, que representa el margen bruto de beneficio (21,5 por 100) sobre el total de valor de las cintas en el mercado (2.460.000 pesetas)". Por último la SAP de Barcelona de 2-3-1998 (ARP 1998/1469): "El segundo y último motivo de apelación, subsidiario del anterior, se funda en el carácter excesivo de la indemnización reconocida; el Perito judicial valora las veintitrés cintas no auténticas ocupadas a la acusada en 43.700 pesetas; se trata de una valoración evidentemente errónea, pues parte del precio de venta al público de las películas de vídeo destinadas a este fin, siendo muy superior el de aquellas que se suministran a vídeo-clubs con fines de alquiler, cuyo precio de venta es, según el Perito señor G. R., de entre siete y ocho mil pesetas, según resulta así mismo de las facturas aportadas por la propia acusada, por lo que la cantidad reclamada por la parte acusadora particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.1 del Código Penal, en relación con el 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, y reconocida en la sentencia apelada, que es de 125.400 pesetas, por veintitrés películas, sin inclusión del IVA, ni de descuentos comerciales, no aparece como excesiva, ni carente de base; procede, en consecuencia, desestimar el motivo y, con él, el recurso y confirmar la sentencia apelada".

¹⁶⁰ DE LA OLIVA, A., con otros, en *Derecho Procesal Penal*, cit., p. 246.

¹⁶¹ Como explica FONT SERRA, E., *La acción...*, cit., p.18, "Como consecuencia de la acumulación de estas acciones conexas, autorizada u obligada por la Ley, el juez competente para conocer de la acción penal, tiene también competencia para conocer de la acción civil: competencia *secundum eventum litis*". Ahora bien, "no es la acción civil la que deriva de la acción penal, sino la competencia civil la que es consecuencia de la acción penal, en virtud de la acumulación heterogénea de acciones".

ambas acciones (art. 108 LECRIM)¹⁶². Es más, una vez en marcha la acción civil por la parte, era "factible y aún teóricamente obligado, que el Juez dedujera el tanto de culpa para su enjuiciamiento aparte en el correspondiente procedimiento penal de oficio; siendo en cambio imposible el supuesto contrario, esto es, que en el curso de un proceso penal se derivaran automáticamente otras acciones o responsabilidades civiles que las propias *ex delicto*"¹⁶³.

Actualmente, los delitos contra la propiedad intelectual son delitos semiprivados¹⁶⁴. La persecución de los mismos queda subordinada a la previa

¹⁶² El delito contra la propiedad intelectual descrito en el histórico art. 534 bis, era un delito de naturaleza pública, perseguible de oficio por el propio Juzgado o a instancia del Ministerio fiscal, víctimas y perjudicados por el delito (acusación particular) o cualquier ciudadano, en virtud de la llamada acción popular. Así lo declaró la STC de 15-2-1994 (RTC 1994\40), al resolver el recurso de amparo interpuesto frente al Auto de inadmisión de la querrela por presunto delito contra la propiedad intelectual, interpuesta por persona interesada en la declaración de la existencia del plagio, pero sin que la misma fuera titular de los derechos de propiedad intelectual plagiados: "El examen de las resoluciones impugnadas nos revela, tal como alega el Ministerio Público, que han vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela por haber indebidamente denegado su derecho de libre acceso al proceso penal. (...). Fuera de los supuestos de delitos semipúblicos y privados, en los que el ofendido o sujeto pasivo de la acción delictuosa ostenta, por razones de política criminal, el derecho a la no perseguibilidad del delito a través del monopolio del ejercicio de la acción penal, en los demás delitos públicos subsiste, como es sabido, en nuestro ordenamiento la acción penal popular consagrada en el art. 125 de la CE. Pues, bien, al amparo de dicha acción popular la recurrente pudo ejercitar la acción penal pública contenida en los arts. 101 y 270 de la LECrim, sin que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal autorice al Juez de Instrucción a inadmitir una querrela por alguno de los motivos distintos a los contemplados en los arts. 312 y 313 de la LECrim de entre las que no se encuentra, como no podía ser menos, la posibilidad de repeler *a limine* una querrela por la sola circunstancia de carecer el querellante de la cualidad de ofendido en un delito público".

¹⁶³ QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal*, T. III, Madrid, 1978, p. 595.

¹⁶⁴ MARTÍNEZ- BUJÁN PÉREZ, C., en *Comentarios al CP de 1995*, con otros cit., p. 1397; JORGE BARREIRO, A., con otros, en *Comentarios al Código Penal*, Madrid, 1997, p. 765; MUERZA ESPARZA, J., con otros, en *Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1997, p. 144; como explica VALLE MUÑIZ, J., con QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios al Nuevo Código Penal*, cit., p. 1298, se trata de una decisión correcta. "En primer lugar, porque con ella se restringe la intervención del derecho penal a supuestos en que el titular del bien jurídico tutelado no encuentra otros medios de resolución del conflicto ajenos al punitivo. Ello, me parece especialmente importante en el ámbito de los delitos económicos donde, la incriminación penal suele partir de una previa configuración de ilicitudes civiles o administrativas. Y donde, además, los contornos precisos de la relevancia penal de las conductas no siempre aparecen lo deseablemente precisos. En segundo lugar, porque con ello se realiza un esfuerzo de adaptación de la normativa penal a la realidad en que debe ser aplicada, donde difícilmente prosperarán acciones penales no presididas por la directa participación de los perjudicados o agraviados. Y en tercer lugar, porque los peligros de una configuración excesivamente privatista de estos ilícitos desaparecen con la previsión de su persecución pública cuando afectaren a intereses generales o a una pluralidad de personas".

denuncia de la persona agraviada (art. 288 CP), y ello conlleva, desde el punto de vista de la incriminación de las conductas, que ante unos hechos atentatorios de los derechos de propiedad intelectual, el perjudicado pueda acudir a la vía civil o penal que más le convenga¹⁶⁵.

En efecto, de forma semejante a lo que ocurre con los delitos estrictamente privados, en los que queda en manos del particular el ejercicio de la acción penal y conjuntamente la civil (salvo renuncia o reserva expresa de esta última), o, únicamente la acción civil, en cuyo caso la acción penal quedará extinguida por virtud del efecto consuntivo del art. 112. II LECRIM¹⁶⁶, en los delitos semiprivados, la denuncia del ofendido constituye presupuesto necesario para la persecución del delito, de manera que en principio, el perjudicado podrá optar entre solicitar la iniciación de un proceso penal al que se acumule la acción civil *ex delicto*, o someter inicialmente la controversia a la jurisdicción civil, supuesto éste en el que - a diferencia de lo que ocurre con los delitos privados- la acción penal no deberá entenderse extinguida.

Habida cuenta de que los delitos contra la propiedad intelectual requieren la concurrencia del dolo específico, la certeza acerca de la existencia del delito, sólo se alcanzará por medio de una sentencia penal firme. Parece lógico pues - en aras de la economía procesal- que el perjudicado solicite la iniciación de un proceso penal al

¹⁶⁵ Bajo la vigencia de la LPI de 1987 y de su paralela LO de 6/1987 de 11 de noviembre por la que se modificó el art. 534 del CP, afirmaba CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1636: "Dado que la defraudación contra la propiedad intelectual es un delito perseguible de oficio, ni tan siquiera cabe acudir al fácil expediente de considerar - como ha hecho el TS en aplicación de la LO 1/1982- que el perjudicado puede elegir la vía civil o penal que más le agrade".

¹⁶⁶ Así lo declaró la jurisprudencia en relación a los delitos de calumnia e injuria: STS, Sala 1ª, de 23 - 3- 1987 (RJ 1716): "(...) tanto uno como otro tipo punible (se refieren a los delitos de calumnia e injuria) pertenecen a la categoría de los denominados «delicta privada» y, por tanto, no perseguibles de oficio, razón por la cual queda dentro de las facultades del particular ofendido optar por el ejercicio de la acción penal conjuntamente con la civil (artículo 112 Ley de Enjuiciamiento Criminal), o solamente por la última, posibilidad ésta que sigue conservando aun después de promulgada la Ley 62/78, de 26 de Diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, que convirtió las injurias y calumnias en los casos de los derechos objeto de tal defensa que se determinan en su artículo 10.2, en delitos «quasi privados»; (...). Y todo ello, independientemente, claro es, de que cual ha quedado ya explicitado y por virtud del artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, *siempre pueda el presunto ofendido reservarse el*

que se acumule la acción civil *ex delicto*, para que el juez penal resuelva conjuntamente ambas acciones. Si dicho proceso penal finalizara por sentencia absolutoria, el juez penal dejaría de tener competencia por conexión para pronunciarse sobre la acción civil acumulada¹⁶⁷, pero - siempre que la sentencia penal no declarase la inexistencia de los hechos- quedaría a salvo el derecho del perjudicado de plantear la acción civil ante los órganos jurisdiccionales de este orden, y por medio del correspondiente proceso civil. En todo caso, nada impide que el particular acuda inicialmente a un proceso civil, sin que solicite durante la pendency del mismo la incoación de un proceso penal, y sin que quepa entender por esa sola actuación, que la acción penal haya quedado extinguida (arts. 112. II y 117 LECRIM).

El supuesto ordinario de acumulación de la acción civil al proceso penal por el perjudicado no presenta especiales repercusiones por la materia que nos ocupa. Conviene sin embargo detenerse en los supuestos de ejercicio de las acciones civiles tras una sentencia penal absolutoria, así como la hipótesis consistente en ejercitar las correspondientes acciones civiles con anterioridad a la acción penal.

A. El ejercicio de las acciones civiles de responsabilidad tras una sentencia penal absolutoria. Efecto vinculante de la sentencia penal en el proceso civil posterior.

Si el proceso penal por delito contra los derechos de propiedad intelectual finaliza por sentencia absolutoria, el juez penal no podrá pronunciarse sobre la acción civil por carecer de competencia eventual. Pero ello no impide que el perjudicado ejercite las acciones civiles de responsabilidad ante la jurisdicción ordinaria y por medio del correspondiente proceso civil¹⁶⁸. Del mismo modo ocurrirá cuando el perjudicado haya reservado la acción civil para su posterior

ejercicio de la acción civil"; asimismo en STS, Sala 1ª, de 28-10-1986 (RJ 6015), de 22 -10- 1987 (RJ 7309), y de 4-11-1986 (RJ 6205).

¹⁶⁷ SAP de Barcelona de 27-1-1998 (ARP 1998/541): "(...) los aspectos concernientes a la responsabilidad civil *ex delicto* están supeditados a la realización criminal, de modo que aquí sólo será pertinente entrar a examinar aquellos aspectos, aunque se cuestionen en el primer motivo del recurso, si luego de examinados los que hacen referencia a la realización criminal resulta la procedencia de un pronunciamiento condenatorio por el delito acusado".

ejercicio en el proceso civil correspondiente, una vez finalizado el proceso penal. En ambos casos, la cuestión que se plantea es la de la vinculación del juez civil a lo declarado en el pronunciamiento penal¹⁶⁹.

Resulta claro - por expresa manifestación legal- que el juez civil queda vinculado a la sentencia penal cuando la misma declare la inexistencia de los hechos de los que la acción civil pudiera originarse (art. 116.1 LECRIM)¹⁷⁰. Pero idéntica solución debe mantenerse cuando la sentencia penal declara la existencia de unos hechos pero absuelve por no ser los mismos constitutivos de delito, o bien cuando siendo la sentencia condenatoria, la misma no contenga pronunciamiento sobre la acción civil. Como explicaba Gómez Orbaneja, "el criterio legal favorable a la vinculación de esa declaración se deduce de la regla expresa del párrafo primero de 116. La *ratio legis* es la misma. Si la ley no ha querido que pueda ser ejercitada y en último término estimada una acción civil fundada en el hecho declarado en sentencia firme inexistente, no cabe interpretar que consienta, allí donde el ejercicio de la acción civil viene expresamente reconocido, que la acción pueda ser negada por inexistencia del hecho declarado existente"¹⁷¹.

Con todo, la vinculación del juez civil al pronunciamiento penal quedará limitada a la declaración sobre la existencia material de los hechos y a la participación en los mismos de unos sujetos¹⁷². Las restantes declaraciones relativas a la relación de causalidad, a la antijuridicidad de los hechos, a la culpabilidad, o a

¹⁶⁸ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Derecho Procesal Penal*, Madrid, 1984, p. 93.

¹⁶⁹ Sobre este tema véase, GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios*, cit., pp. 700 y ss.; FONT SERRA, E., *La acción civil...*, cit., pp. 130 y ss.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., en *Derecho Procesal, Proceso penal*, con ALMAGRO, CORTES, GIMENO Y MORENO, cit., p. 474; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 664.

¹⁷⁰ FONT SERRA, E., *La acción civil...*, cit., pp. 130 y 131; no obstante, como explica este autor, "Cuando el juez penal dicta sentencia, acostumbra a declarar la inexistencia de hechos con relación al supuesto de hecho de la norma penal que los acusadores pretenden que actúe. Tales declaraciones no comportan siempre que los hechos sean inexistentes a efectos de responsabilidad civil. La declaración de inexistencia del hecho punible no equivale, forzosamente, a la inexistencia del hecho ilícito civil, pues los elementos integrantes del hecho ilícito penal tienen connotaciones diversas de los que integran el hecho ilícito civil. (...) En consecuencia, sólo vinculará al juez civil, a los efectos de los arts. 116, 1 de la LECRIM la sola declaración de inexistencia del resultado penal, que no impide que la actividad haya producido daños que deban indemnizarse".

¹⁷¹ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., p. 779.

¹⁷² GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., p. 784.

posibles resultados distintos que no sean el propiamente delictivo¹⁷³, no vincularán al órgano jurisdiccional civil.

Todo ello, trasladado al ámbito de los delitos contra la propiedad intelectual significa lo siguiente. Las conductas relacionadas en el art. 270 CP (reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente una obra sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios), pueden ser, además de ilícitos civiles, tipos penales, cuando en ellas concurra el elemento subjetivo de la intencionalidad del causante. Ello supone que, una vez declarado por sentencia firme que los hechos objeto de enjuiciamiento son atentatorios de los derechos de propiedad intelectual, pero no constitutivos de delito por no manifestarse en ellos el dolo específico, la parte acusadora podrá iniciar un proceso civil en el que se condene al cese de la actividad considerada ilícita civilmente, y a la indemnización por los daños y perjuicios causados. El tribunal civil quedará entonces vinculado por la declaración de hechos y por la participación en los mismos de los sujetos, pero conservará plena libertad para decidir si esos hechos constituyen presupuesto normativo de la responsabilidad extracontractual de la LPI¹⁷⁴

¹⁷³ FONT SERRA, E., *La acción civil...*, cit., p. 133.

¹⁷⁴ Así, la STS, Sala 2ª, de 4-6-1992 (RJ 5446) relativa a la adaptación del intermedio de la obra «La Leyenda del Beso», declara: "A partir de la doctrina jurisprudencial expuesta, hay que examinar si en el supuesto aquí enjuiciado, puede efectivamente afirmarse que se haya infringido intencionadamente el derecho de autor. Sin embargo, en concreta referencia al caso que nos ocupa, ha de estimarse que no concurrió en la actuación del procesado. Y ello, porque aparte el que los dictámenes periciales coinciden en afirmar que las modificaciones hechas sobre la partitura original «son respetuosas», «no destruyen sus valores propios» y «respetan la armonía» - afirmaciones ciertamente muy distintas de las que se tomaron en consideración en la Sentencia de esta Sala de 23-5-1975 (RJ 1975\2325), pues en ésta se declaró probado que los arreglos y modificaciones introducidos en la romanza de «La Taberna del puerto», por los adaptadores «alteran su composición original incrustando instrumentos musicales que no figuran en la partitura y destruyen el carácter poético de la canción, cambiando las armonías y contrapuntos de la versión original»-, ya en el disco «Zarzuela» editada por la misma entidad «CBS», se incluyeron en el intermedio de «La Leyenda del Beso», los mismos arreglos musicales de «Amor de Hombre», como se desprende del dictamen de los maestros P. y A. B., lo que revela que con anterioridad al lanzamiento del disco últimamente citado, ya se habían verificado las modificaciones musicales que posteriormente fueron objeto de la querrela inicial (...). La obra no ha perdido su calidad, «las modificaciones se efectuaron con absoluta dignidad, dentro del estilo, sin destruir la línea melódica ni afectar a la sustancia de la obra», los derechos de autor son muy superiores a los que inicialmente se percibían por la obra y sólo la falta de entendimiento respecto a la cuantía de la indemnización que deben recibir los recurrentes, muy excesiva respecto a la que aceptaron los restantes autores, es el

B. Ejercicio previo de las acciones civiles. Extinción de la acción civil e imposibilidad de ejercitarla acumuladamente en el posterior proceso penal.

En segundo lugar, debemos analizar el supuesto en el que el particular acuda inicialmente a la jurisdicción civil sin que previamente se haya seguido un proceso penal. En efecto, puede ocurrir que el titular de derechos de propiedad intelectual, ante la existencia de unos hechos atentatorios de aquellos derechos, y desconocedor de la intencionalidad del causante de los mismos, ejercite exclusivamente las acciones civiles de condena a la cesación de la actividad ilícita (art. 139 LPI) y a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (art. 140 LPI), en el correspondiente proceso civil.

Si estando pendiente ese proceso civil, se iniciara un proceso penal sobre los mismos hechos y entre las mismas partes, aquél podrá quedar paralizado hasta que recaiga sentencia penal firme (art. 111 LECRIM)¹⁷⁵. Y en ese proceso penal el

extremo que enfrenta a recurrentes y editor de arreglo musical. *No puede decirse pues que exista un comportamiento cualitativamente grave que sea merecedor de un reproche penal. Es por otra de las vías, la civil, en donde debe discutirse la indemnización que, en su caso, puedan percibir los recurrentes. (...)*".

¹⁷⁵ AGUILERA DE PAZ, *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Criminal...*, cit., p. 620, se trata del principio "Le criminel tient le civil en état" que obedece a la intención de evitar la simultaneidad de dos procedimientos sobre elementos comunes. La acción civil y la penal pueden "ser utilizadas separadamente, y aun en vías distintas, por razón de la peculiar independencia de las mismas, sólo que en este último caso, para evitar que puedan recaer resoluciones contradictorias en cuanto las cuestiones que pueden ser objeto de la acción civil, adoptándose acerca de las mismas por los tribunales de dicho orden acuerdos distintos de los que pudieran adoptar los de la jurisdicción penal, se ha establecido la prohibición de ejercitar a la vez dicha acción civil con separación de la penal estando pendiente ésta". Con todo, la entrada en vigor de la LEC de 2000 ha establecido una regulación novedosa en punto a la paralización del proceso civil por hechos que están siendo objeto de un proceso penal. Y tal novedad entraña que el efecto de suspensión del proceso civil ante un proceso penal por los mismos hechos no es tan automático. Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 664, "el régimen establecido por el art. 40.2 (...) para esta clase de cuestiones prejudiciales penales de un proceso civil deroga tácitamente el establecido por los arts. 111 y 114 Lecrim - que, a pesar del texto que los acoge, son normas procesales civiles -. Estos últimos artículos, principalmente el segundo de ellos, imponen la no iniciación del proceso civil - o la suspensión del mismo - si los hechos objeto del proceso penal son los mismos que los hechos relevantes en el proceso civil. Esta misma calidad de los hechos es la que el art. 40.2.1ª LEC toma en cuenta para el nuevo régimen de suspensión por prejudicialidad. Se regula, pues, lo mismo. Pero la norma posterior - art. 40 LEC- hace depender la suspensión del requisito adicional de la apreciación de la influencia decisiva por el tribunal civil. Con esto se deroga la norma que impone la suspensión por la simple constatación de la coincidencia de los hechos. Para este razonamiento, que concluye la derogación, me parece irrelevante la circunstancia

perjudicado seguirá teniendo la opción de ejercitar conjuntamente la acción penal y la acción civil o únicamente la primera de ellas; quiera o no constituirse como parte, no cesa la obligación del MF de entablar conjuntamente ambas acciones; en fin, la acción civil se considerará utilizada con la penal, salvo renuncia o reserva expresa del perjudicado¹⁷⁶.

Es posible, por otra parte, que el proceso civil se inicie y finalice por sentencia firme sobre el fondo sin que en ningún momento la persona agraviada inste por medio de la denuncia la actuación de los tribunales penales. En ese caso, y habida cuenta de que no nos encontramos ante un delito privado, no podemos entender que la acción penal haya quedado extinguida por virtud del art. 112, II LECRIM¹⁷⁷. Teóricamente y siempre que el delito no haya prescrito, debe admitirse la posibilidad de iniciar un proceso penal posterior por denuncia de la persona agraviada (art. 288 CP, arts. 112 y 117 LECRIM¹⁷⁸). Proceso que no obstante quedará limitado a la determinación de las responsabilidades penales, pues la acción civil que de los mismos hechos pudiera derivarse habrá quedado extinguida por el efecto preclusivo de la cosa juzgada civil¹⁷⁹. Ni el perjudicado podrá ejercitarla conjuntamente con la penal, ni el Ministerio Fiscal estará obligado a ejercitarla acumuladamente. En todo caso, y siempre que concurren las identidades propias de la cosa juzgada (art. 222 LEC), el órgano jurisdiccional penal no deberá pronunciarse sobre la misma¹⁸⁰.

de que el proceso penal estuviera pendiente. En ambos casos será necesario, con el art. 40 LEC, que el tribunal civil aprecie la influencia decisiva".

¹⁷⁶ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., p. 629.

¹⁷⁷ De acuerdo con el art. 112, II, LECRIM, "Ejercitada sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querrela particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal". Como explica GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., pp. 656 y 657, "Resulta dudoso, sin embargo, si la intención de legislador no ha sido incluir también los delitos condicionados por la denuncia. Por la afirmativa, ARMAS D. ALFONSO, p. 120; en contra, AGUILERA DE PAZ, p. 591, contradictoriamente con la opinión sustentada en la p. 584". Finalmente el autor citado se manifiesta en contra de la extinción de la acción penal en los delitos perseguibles por denuncia de la parte agraviada, cuando previamente se ejercita la acción civil de resarcimiento: "La solución debe ser análoga a la mantenida en 106, en cuanto que en 112. II lo presumido es la renuncia al ejercicio de la acción penal y no el perdón del delito".

¹⁷⁸ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., p. 788.

¹⁷⁹ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., pp. 626, 788 y 790.

¹⁸⁰ Consideramos que el órgano jurisdiccional deberá examinar de oficio el efecto excluyente de la cosa juzgada de la acción civil. Así, GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*

Adviértase no obstante que para que el efecto excluyente de la acción civil pueda operar sobre la supuesta acción civil ejercitada acumuladamente en el posterior procedimiento penal, debe tratarse de la acción por medio de la cual se haya solicitado la cesación de la actividad ilícita y la condena a la indemnización de daños y perjuicios, entre los mismos sujetos y sobre los mismos hechos. Cualquiera otra acción distinta de las anteriores (nulidad del contrato de edición, mero declarativa de la titularidad de los derechos) o entre sujetos distintos, y resuelta en un proceso civil anterior, no impedirá el ejercicio acumulado al proceso penal de nuevas acciones civiles de responsabilidad.

El problema que plantea este último supuesto es el de la posible vinculación del juez penal - en cuanto resuelva la acción civil acumulada- al contenido de la sentencia civil anterior o, con otras palabras, "la influencia respecto de terceros de la cosa juzgada de la sentencia civil en el pronunciamiento civil del juez penal". Al respecto, se considera que la solución que puede comportar menores inconvenientes - habida cuenta de la complejidad del tema- es la de atribuir eficacia excluyente a la cosa juzgada civil pero no positiva o prejudicial¹⁸¹. Así lo reconoció la STS, Sala 2ª, de 14-2-1984, en aplicación del principio de que "la cosa juzgada civil carece de autoridad en lo penal"¹⁸².

cit., p. 630, afirma ser "un efecto relevante de oficio" la extinción de la acción civil acumulada al proceso penal, cuando aquélla había sido inicialmente ejercitada en un anterior proceso civil.

¹⁸¹ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Comentarios...*, cit., p. 791.

¹⁸² STS de 14-2-1984 (RJ 1129): esta sentencia analizaba un supuesto de fabricación y distribución de una «casette» (cinta magnetofónica) en la que se contenían canciones popularizadas por el cantante Julio Iglesias pero interpretadas por otro cantante, ello sin contar con la autorización de la compañía cesionaria exclusiva, de toda clase de grabaciones de dichas canciones: "Que la finalidad que persigue la impugnación de una sentencia, cuando se hace al amparo del núm. 2.º del art. 849 de la L.E.Crim., es la de demostrar el error de hecho en que incurrió el Tribunal de instancia al apreciar las pruebas practicadas, lo que exige extraer de la declaración de hechos probados ciertos extremos y restituirlos por lo que resulte del documento auténtico aportado para justificar el error padecido, y ese propósito queda desvanecido al carecer, en primer lugar, del carácter de autenticidad intrínseca, material o de fondo, a efectos casacionales, el documento invocado como tal, -S. de 23 marzo 1981, dictada en juicio verbal civil por el Juez de Distrito núm. 13 de Barcelona- pues tiene declarado esta Sala en SS. de 19 junio 1965 (RJ 1965\3137), 26 enero 1968 (RJ 1968\645), 19 octubre 1970 (RJ 1970\4304) y 8 junio 1972 (RJ 1972\3010) *que las sentencias civiles no vinculan a la jurisdicción penal*, siempre soberana en la apreciación de la prueba y siempre preferente, ni desvirtúan la declaración de hechos probados formulada por la Audiencia al conocer de los mismos hechos, pero es que, además, no podría aducirse la excepción de cosa juzgada al faltar la identidad de personas, ya que la querellante no fue parte en el proceso

III. LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIALMENTE.

1. LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL: LA TEÓRICA POSIBILIDAD DE ATRIBUIR DETERMINADOS ASUNTOS AL CONOCIMIENTO DE LOS JUECES DE PAZ.

Por regla general, la competencia objetiva para el conocimiento de las pretensiones relativas a los derechos de propiedad intelectual deberá corresponder a los Juzgados de Primera Instancia (arts. 85.1 LOPJ y 45 LEC). Una de las excepciones a esta generalidad de la competencia de los Jueces de Primera Instancia, se encuentra en la posibilidad de atribuir el conocimiento de determinados asuntos a los Jueces de Paz (art. 100 LOPJ y art. 47 LEC)¹⁸³.

La LEC establece como procedimiento adecuado para los procesos en que se ejerciten demandas en materia de propiedad intelectual, cualquiera que sea la cuantía, el juicio ordinario (art. 249.1.4º LEC). Y siendo así, la competencia objetiva para el conocimiento de esas pretensiones corresponderá en todo caso al Juzgado de Primera Instancia. Sin embargo el art. 249.1.4º LEC establece una excepción a esta regla general: deberá seguirse el juicio ordinario para conocer las demandas sobre propiedad intelectual "siempre que no versen exclusivamente sobre reclamación de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame"¹⁸⁴.

Planteada por tanto una demanda de esta última clase, y no siéndole de aplicación la norma especial de adecuación de procedimiento por la materia, habrá que acudir a las normas generales sobre determinación del procedimiento por razón

civil de mínima cuantía que se designa por el querellado como documento auténtico, por lo que procede desestimar el motivo tercero del recurso en el que, al amparo del núm. 2.º del art. 849 de la Ley Procesal Penal, se denunciaba supuesto error de hecho en la apreciación de la prueba".

¹⁸³ Antes de la entrada en vigor de la LEC, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818, nota pie de p. nº 20; BERROCAL Y JAYME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 80; acerca del mantenimiento de esta figura en nuestro ordenamiento, puede verse: COBOS GAVALA, R., *El Juez de Paz en la Ordenación Jurisdiccional Española*, Madrid, 1989, p. 207; BONET NAVARRO e IVARS RUIZ, J., *Algunas consideraciones en relación al juez de paz*, en *Revista del Poder Judicial*, CGPJ, nº 49, p. 131; DAMIÁN MORENO, J., *Los Jueces de Paz*, Madrid, 1987.

¹⁸⁴ Así, entiende DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., en *Derecho procesal...*, (con DE LA OLIVA SANTOS, A.), cit., p. 80, que es aplicable la regla de determinación del procedimiento por razón de la materia "a las acciones de cese de la actividad ilícita del infractor (arts. 138 y 139 LPD), pero no a las de indemnización de daños materiales y morales".

de la cuantía, y en función de las mismas, las demandas cuya cuantía exceda de 500.000 ptas. deberán tramitarse por el juicio ordinario (art. 249.2 LEC), y las que no excedan de aquella cantidad, deberán tramitarse por el juicio verbal (art. 250.2 LEC). Pues bien, en el primer supuesto, la competencia objetiva corresponderá al Juzgado de Primera Instancia, pero en el segundo caso, es teóricamente factible que la competencia objetiva corresponda al Juzgado de Paz.

De este modo, la atribución de competencia objetiva al Juzgado de Paz dependerá de la concurrencia de las siguientes circunstancias.

En primer lugar, debe tratarse de una pretensión cuya cuantía no exceda de 15.000 ptas., circunstancia tal vez remota pero posible, en atención a las tarifas impuestas por las entidades de gestión a pequeños establecimientos públicos, por la explotación de las obras cuyos derechos son gestionados por estas entidades¹⁸⁵.

En segundo lugar, es preciso que la pretensión interpuesta consista exclusivamente en una reclamación de cantidad, esto es, en una pretensión de condena a entregar una cantidad dineraria que no presente especialidad por la materia relativa a la propiedad intelectual (art. 249.1.4º *in fine* LEC). Si el proceso tuviese por objeto una pretensión distinta (declarativa de la titularidad del derecho, declarativa de condena al cumplimiento de un hacer como la destrucción de los ejemplares ilícitos, o la condena a una conducta de omisión como la de abstenerse de ejecutar una determinada obra musical) deberá tramitarse por el juicio ordinario (art. 249.1.4º LEC), quedando en ese caso descartada la competencia objetiva del Juez de paz (art. 47 LEC).

¹⁸⁵ A efectos meramente informativos, pueden anotarse las tarifas aprobadas por el Consejo de Administración de la SGAE, el 22 de diciembre de 1993. Para la utilización del repertorio llamado de pequeño derecho (obras musicales, fundamentalmente), como ambientación de carácter necesario en bares musicales, disco-bares, bares de copas, disco-pubs, y, en general, bares especiales, siempre que no se celebren bailes ni se disponga de espacio habilitado a tal efecto, se fijan, las siguientes tarifas: por utilización del repertorio musical como ambientación de carácter necesario en la explotación del negocio, si éste tiene una superficie de hasta 100 metros cuadrados, 10.878 pesetas; por la utilización del repertorio por medio de aparato receptor de televisión: 1.741 pesetas; por la utilización del repertorio por medio de aparato de vídeo o cualquier otro procedimiento análogo, 10.085 pesetas. Sobre el cálculo de las tarifas por esta entidad de gestión puede verse, MARÍN LÓPEZ, *Comentarios*, cit., p. 2139.

Por último, es necesario que la competencia territorial de acuerdo con el art. 52.1.11º LEC corresponda también al Juez del Paz¹⁸⁶. Las demandas que, fundadas en derechos de propiedad intelectual, consistan simplemente en una reclamación de cantidad y que además no excedan de quince mil pesetas, no podrán atribuirse al conocimiento de los Jueces de paz, si la competencia territorial para el conocimiento de las mismas corresponde al tribunal de un partido judicial en el que exista Juzgado de Primera Instancia¹⁸⁷.

2. LA COMPETENCIA TERRITORIAL: LA REGLA IMPERATIVA DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL ART. 52.1.11º DE LA LEC.

La redacción de los preceptos de la LPI dedicados a las acciones y procedimientos no contemplaron fuero especial alguno para el conocimiento de las demandas fundadas en derechos de propiedad intelectual. La necesidad de dotar a los titulares de estos derechos de instrumentos adecuados para la protección urgente de los mismos, aconsejaba el establecimiento de un fuero especial para las solicitudes previas de medidas cautelares (art. 141 LPI)¹⁸⁸, pero parecía innecesaria la fijación de normas particulares de competencia para el conocimiento de las demandas del proceso principal. La determinación del tribunal llamado a conocer del proceso declarativo en materia de derechos de propiedad intelectual, debía por tanto regirse por las reglas generales de atribución competencial¹⁸⁹.

La aplicación de esos criterios generales a los litigios relativos a esta clase de derechos había suscitado cierta discrepancia jurisprudencial, habida cuenta de la disponibilidad de las normas de competencia territorial, y de la dificultad para

¹⁸⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 219.

¹⁸⁷ DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 77.

¹⁸⁸ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, Barcelona, 1999, p. 64.

¹⁸⁹ Sobre la ausencia en la LPI de normas de competencia para el proceso declarativo principal, apuntó MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815, "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"; FONT SERRA, E., *La competencia territorial en el proceso Civil. Tratamiento procesal y jurisprudencial*, Barcelona, 1996, p. 61.

interpretar en ciertos casos cuál debía ser el lugar del cumplimiento de la obligación principal (art. 63 LEC de 1881)¹⁹⁰.

Con la entrada en vigor de la LEC de 2000 se han producido en este sentido dos importantes cambios. De un lado, la norma procesal civil ha convertido el fuero previsto por la LPI para las solicitudes previas de medidas cautelares (art. 142.1º LPI), en la norma de competencia territorial para la determinación del órgano llamado a conocer del proceso principal. En segundo lugar, la LEC ha otorgado carácter imperativo a esta norma de atribución competencial (art. 54.1 LEC)¹⁹¹.

El carácter no dispositivo de esta norma especial va a facilitar, por una parte, la actividad probatoria, pues permite conectar el lugar en el que se ha cometido la infracción de derechos de autor, y en el que se hallarán probablemente las fuentes de prueba de esos hechos, con la demarcación territorial del órgano jurisdiccional

¹⁹⁰ Puesto que la LPI no había elegido un único procedimiento para la tramitación de estos procesos, un número elevado de demandas fundadas en los mismos seguían los trámites del juicio verbal, y como es sabido, para este tipo de procedimientos la LEC prohibía - como lo sigue haciendo ahora la nueva LEC- los pactos de sumisión. El problema era por tanto la interpretación del fuero legal de la LEC de 1881 (art. 62 LEC) en este tipo de pretensiones. Según una interpretación jurisprudencial, el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación debía ser el fuero donde debía efectuarse el pago de la remuneración correspondiente por la explotación de derechos de autor; así, AAP de Oviedo de 20 de diciembre de 1994 (citado por SACRISTÁN REPRESA, G., en *Protección jurisdiccional de los derechos de autor. La acción de cesación y las medidas cautelares. Problemática de la legitimación*, en *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, Madrid, 1995, p. 175); también, el AAP de Córdoba, de 10-5-1999 (RJ 1999/5214) declara: "(...) quedando claramente establecido que el lugar de cumplimiento de la obligación se halla situado en Córdoba (estipulación decimoprimeramente en relación con la quinta del contrato), al pactarse que el pago se efectuará en el domicilio de la actora en esta capital (...)"; según otra interpretación jurisprudencial, el lugar del cumplimiento de la obligación era el lugar en el que se efectuaba la explotación de derechos de autor, es decir el lugar en el que radicaba el establecimiento público, ello con independencia del domicilio de la actora, del lugar en el que debía efectuarse el pago, y del lugar que se había fijado en el contrato para la explotación de los derechos de autor: AAP de Oviedo de 18 de abril de 1995 (AC, Audiencias, nº 21, noviembre 1995, marginal 1746, p. 2586): "(...) el criterio competencial que sostiene el auto que se apela, es decir el del Juzgado del lugar en donde radicaba cada establecimiento público en donde se comunicaban obras protegidas por la propiedad intelectual"; en el mismo sentido, SAP de Huesca de 19-5-1993 (AC 1993/976).

¹⁹¹ En este sentido explica DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 94, que la LEC de 2000 "ha seguido la tendencia de los últimos años de reducir el ámbito de las normas de competencia territorial de Derecho dispositivo (...)"; en el mismo sentido, ASENIO MELLADO, J.M., *Derecho Procesal Civil*, Parte Primera, Valencia, 2000, p. 51.

competente para el conocimiento de la pretensión relativa a esa infracción¹⁹². De otro lado, la fuerza imperativa de esta norma competencial protegerá a la parte más débil de la relación jurídica material, en aquellos supuestos en los que la parte actora es una de las entidades de gestión de los derechos de autor¹⁹³.

De acuerdo por tanto con el art. 52.1, apartado 11º LEC, "En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracción de la propiedad intelectual, será competente el tribunal 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".

La interpretación de estos fueros de competencia territorial aconseja atender a la concreta modalidad de tutela que vaya a solicitarse en el proceso principal. La LPI reconoce al titular de estos derechos la posibilidad de instar una acción declarativa de condena dirigida a lograr la cesación de la actividad ilícita ya iniciada (art. 139 LPI), y, aunque la LPI no la reconozca expresamente, una acción dirigida a evitar la iniciación de la infracción (art. 141 LPI). El fuero previsto en el art. 52.1.11º LEC relativo al "lugar en que la infracción se haya cometido" vendrá entonces referido a aquellas infracciones ya iniciadas para las cuales se solicita la condena a la cesación (art. 139.1 LPI), mientras que el fuero relativo al "lugar en el que existan indicios de su comisión", deberá ser relacionado con el ejercicio de la pretensión de prohibición (implícitamente admitida por el art. 141 LPI)¹⁹⁴.

¹⁹² MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815. Acerca de las razones que influyen en carácter disponible o imperativo de las normas de competencia territorial, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal civil*, cit., pp. 224 y 225.

¹⁹³ Así, en el denominado «contrato de amenizaciones» la entidad de gestión encargada de la recaudación de los derechos de autor de las obras musicales y audiovisuales (SGAE) autoriza a los titulares de establecimientos públicos la comunicación en esos locales de las citadas obras, a cambio de una remuneración fijada de acuerdo con las tarifas generales; estamos por tanto en presencia de un contrato de adhesión, SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...en Propiedad Intelectual. Aspectos civiles y penales*, cit., p. 177.

¹⁹⁴ MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 109; acerca de la acción de prohibición, véase el capítulo cuarto; entiende GONZÁLEZ GRANDA, P., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, con otros, T. I, Madrid, 2000, p. 145, que esta norma de competencia establece dos fueros indisponibles, uno del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión, y dos, el del lugar en que se encuentren ejemplares ilícitos.

Efectuada esta primera aproximación, la concreción del lugar en el que se ha cometido la infracción exige el análisis de la específica modalidad de explotación en la que se ha cometido aquella infracción. Aunque se trate de una regla casuística, puede ser ilustrativa la jurisprudencia recaída antes de la entrada en vigor de la LEC.

Cuando la infracción cuya cesación se solicita en el proceso consiste en comunicar públicamente obras musicales sin la debida autorización, el lugar en el que se ha cometido la infracción es el lugar donde radica el establecimiento público en el que se efectúa aquella explotación¹⁹⁵. Cuando la infracción consiste en la emisión inconsentida por una entidad de radiodifusión de obras protegidas por el

¹⁹⁵ **SAP de Palencia de 28-11-1994 (AC 1994/1976):** "Ciertamente en materia de competencia territorial dicha Ley no establece un fuero específico para el conocimiento de la acción principal, a diferencia de las medidas cautelares, para las que prevé en su art. 127 núm. 1 tres fueros electivos. (...) La acción ejercitada, tendente a la cesación de la infracción ilícita civil y a la reparación de los daños materiales y/o morales causados, presenta una evidente afinidad con la que dimana de la culpa extracontractual o aquiliana, no siendo ambas sino manifestaciones del principio general «alterum non laedere», tendiendo las dos a la reparación de un daño causado en el derecho ajeno sin previa relación contractual «inter partes». Tal afinidad de una parte y el hecho de que la propia Ley establezca como fueros para las medidas cautelares previas tres electivos que en definitiva se vienen a concentrar en el del lugar donde se haya producido el hecho dañoso o se haya manifestado, nos hace concluir como será competente territorialmente para el conocimiento de la acción no el Juez del domicilio del demandado, como pretende el recurrente, *sino el del lugar donde se produjo el hecho dañoso*, fuero éste que más conviene no sólo a la naturaleza de la acción ejercitada sino también a su contenido, pues allí es donde y con mayor efectividad podrán adoptarse las medidas contempladas en el art. 124 de la Ley. Así también lo entiende la doctrina, entre la que citamos a Acosta Estevez o Moreno Catena (...). En el mismo sentido, la **SAP de Barcelona de 18-12-1998 (AC 1998/8737):** "El artículo 428 del Código Civil califica el derecho de autor, como una forma de propiedad que recae sobre un bien incorporal, constituyendo la acción de cesación una manifestación del derecho de exclusión de terceros característico de la propiedad, por lo que, como sostiene la recurrente, cabe calificarla de acción real. Ahora bien, ante la imposibilidad de situar materialmente en un lugar concreto el bien inmaterial, de su expresada, naturaleza real no deriva el fuero de la demandada por aplicación de la regla segunda del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que la misma se limita a regular la competencia para el caso de bienes corporales, como lo evidencia tanto la atribución de la competencia de forma alternativa al Juez del lugar en que se hallen los bienes o al del domicilio del demandado, como la facultad del demandante para elegir uno u otro fuero. TERCERO.- Ciertamente la acción indemnizatoria es de naturaleza personal, por lo que, en defecto de norma expresa resulta competente para conocer de la misma el *Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación*. Ahora bien, en contra de lo que pretende la recurrente el lugar en el que se materializa el derecho real, se produce la lesión al margen de cualquier relación contractual, y debe cumplirse la obligación de indemnizar es el lugar en el que tiene lugar la infracción, habiéndose pronunciado en este sentido las Sentencias de 19 diciembre 1963, 3 noviembre 1972 (RJ 1972/ 4277) y 18 junio 1986 (RJ 1986/ 3573), y siendo éste el criterio mantenido para las medidas cautelares en el artículo 137 de la propia Ley y, con carácter electivo, en el 23.2 de la Ley de Competencia Desleal".

derecho de autor, el lugar en que se comete la infracción es el lugar donde se ubica el centro emisor¹⁹⁶. Tratándose por ejemplo de una representación teatral programada para ser estrenada en unas determinadas fechas, y para cuya evitación se ejercita la acción de prohibición, el lugar en el que se hallan indicios de la infracción, será el lugar en el que se haya anunciado, programado, o esté previsto realizar el estreno de esa representación¹⁹⁷.

Junto a estos dos criterios de atribución de competencia territorial, contempla el art. 52.11º LEC, otro fuero electivo que entiendo ampliará el margen de elección del titular de derechos de autor. Este fuero es a mi juicio una especificación del fuero más general del "lugar en que se ha cometido la infracción". De un lado porque resultará aplicable a una concreta clase de infracciones y no a todas, y de otro, por cuanto el lugar en el que se descubren o se hallen esos ejemplares ilícitos, es también, lugar en que se está cometiendo la infracción.

De acuerdo con el último inciso del art. 52.1, apartado 11º LEC, podrá ser juez territorialmente competente para las demandas fundadas en derechos de propiedad intelectual, el juez del lugar "en que se encuentren los ejemplares ilícitos". Se trata de un fuero aplicable a un tipo de explotación de los derechos de autor que requiere la fijación de la obra en ejemplares (art. 18 LPI) y que toma ese ejemplar como base de la actividad económica de explotación (distribución de los ejemplares mediante venta, préstamo, alquiler, art. 19 LPI)¹⁹⁸. De ahí que si el

¹⁹⁶ Así, en el AAP de Madrid de 26-6-1992 (RGD, nº 579, 1992, p. 12.069), la SGAE solicita frente a la entidad Antena 3 Televisión, la suspensión provisional de la actividad de comunicación pública, con carácter previo a la demanda. La Sala declara: "Establece el artículo 127 de dicho cuerpo legal (LPI) - hoy art. 142 derogado por la LEC de 2000- que será competente el Juez de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción, precepto que debe entenderse claramente referido al lugar de emisión del programa televisivo al que se refieren las medidas cautelares solicitadas, luego la competencia territorial corresponde al de Alcobendas por radicar en ese partido judicial el centro emisor de la recurrente. (...) la competencia debe discernirse exclusivamente con arreglo al criterio del sitio de la emisión (...)".

¹⁹⁷ Así, el A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original): la SGAE solicita frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas la suspensión de la representación de la obra dramática «Julio Cesar», programada para los días 27 y 28 del mes de Junio de 1996; aunque no se discute en este auto la competencia territorial es claro que el lugar en que existían indicios de la infracción era el lugar en el que se había anunciado la futura representación.

¹⁹⁸ La diferencia entre las explotaciones de circulación y las explotaciones de utilización, es tratada en el siguiente capítulo. Puede verse al respecto, DELGADO PORRAS, A., *El control del*

primer fuero del precepto hace referencia al lugar en el que se ha cometido la infracción en general, el tercero alude a una clase concreta de infracciones.

La distribución de los ejemplares de una determinada obra suele efectuarse simultáneamente en lugares distintos y no coincidentes en su totalidad con el lugar en el que se ha efectuado la reproducción de los ejemplares. En virtud del último inciso del art. 52.1.11º LEC, el titular de derechos podrá ejercitar las correspondientes acciones ante el juez del lugar en que se ha cometido la infracción (la población donde se han editado los ejemplares, *v. gr.*), o ante el de cualquiera de los lugares en los que se han descubierto ejemplares de la obra (las diversas poblaciones en las que se procede a la distribución comercial de los ejemplares *v. gr.*). De ahí que esta norma amplíe el margen de elección del demandante.

En todo caso, corresponde al órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda examinar de oficio su competencia territorial, y si considera que no es aplicable en el caso concreto el fuero elegido por la parte, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, declarará su incompetencia mediante auto, y remitirá las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente (art. 58 LEC). Por tratarse no obstante de fueros electivos, el tribunal, antes de remitir las actuaciones requerirá al demandante para que manifieste cuál es el tribunal que elige¹⁹⁹.

autor sobre los ejemplares de su obra, en I Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual, Madrid, octubre, 1991, p. 524.

¹⁹⁹ DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 96.

CAPÍTULO III

LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. INTRODUCCIÓN. LA ESPECIFICIDAD DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN A SUJETOS DISTINTOS DE LOS TITULARES DE AQUELLOS DERECHOS

Con la expresión propiedad intelectual se designa a una institución comprensiva de una diversidad de facultades, unas de orden personalísimo e indisponible, y otras de contenido patrimonial o económico, estas últimas capaces de desdoblarse en diferentes modalidades de explotación¹. La especificidad que presenta el ejercicio procesal de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, de los derechos de explotación, se halla en que dicho ejercicio puede corresponder a personas distintas de sus titulares.

La atribución de legitimación al titular del derecho subjetivo material al que se refiere la pretensión procesal, constituye la máxima expresión del principio dispositivo. Esa atribución "simboliza el respeto absoluto al derecho subjetivo como ámbito en el que el individuo decide con libertad y con exclusión de otras personas, sobre si quiere o no obtener la tutela jurisdiccional"². No obstante, la efectividad de

¹ Sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor, puede verse, OTERO LASTRES, J. M., *La protección constitucional del derecho de autor: análisis del art. 20. 1 b. de la CE de 1978*, La Ley, 1986, II, pp. 370 y ss.; OLLERO TASSARA, A., *Derechos del autor y propiedad intelectual. Apuntes para un debate*, PJ, 1988, nº 11, p. 36; por el mismo autor, *Los llamados derechos «morales» del autor en los debates parlamentarios*, en, *Propiedad intelectual: Aspectos civiles y penales*, CGPJ, 1995, p. 31; CHIRINÓS RIVERA, S., *A propósito de la naturaleza del derecho de propiedad intelectual del autor*, en PJ, nº especial IX, p. 405; PALOMAR MALDONADO, E., *Preliminares para un replanteamiento del estudio de la naturaleza jurídica del derecho de propiedad intelectual*, en RGLJ, 1988, I, nº 4, p. 538; FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El derecho moral de los autores*, en ADI, 1987- 1989, p. 19; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El derecho moral del autor en la ley española de propiedad intelectual*, Madrid, 1993, p. 38; MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Madrid, 1995, pp. 133 y ss.; MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentarios a la LPI*, coord. por BERCOVITZ, Madrid, 1997, p. 216 (salvo que se señale otra cosa, esta obra será citada como *Comentarios*. Puesto que en alguna ocasión se ha utilizado la edición anterior a esta obra, se hará notar que se trata de la edición de 1989); LACRUZ BERDEJO, J. L., *Comentarios*, cit. ant, p. 30. Para un estudio detallado de la posibilidad de incluir el derecho de autor en el art. 20.1 de la CE, véase PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor y su protección en el art. 20.1.b CE*, Valencia, 1997.

² ORTELLS RAMOS, M, *Derecho procesal civil*, Pamplona, 2000, p. 149.

los derechos reconocidos a los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual, exige que en determinados supuestos la legitimación procesal corresponda a personas distintas del titular originario del derecho. Esta situación, como veremos, acontece tanto en el ámbito de los derechos morales del autor, cuanto, y sobre todo, en relación con los derechos de explotación.

El carácter personalísimo de las facultades que integran el llamado derecho moral del autor, exige que durante la vida de este último la legitimación para el ejercicio de tales prerrogativas corresponda exclusivamente al titular originario del derecho. Sin embargo, la necesidad de seguir protegiendo la paternidad e integridad de la obra tras el fallecimiento de su creador, reclaman la atribución de legitimación a determinadas personas llamadas a defender aquellas facultades personales del causante (arts. 15 y 16 LPI).

Por lo que se refiere a los derechos de explotación, es necesario diferenciar entre aquellas modalidades de explotación en las que el autor puede tener un control efectivo de la utilización de su obra, de aquellas otras en las que esa vigilancia resulta imposible en la práctica. En los primeros, el ejercicio individual por el propio autor o por su representante es perfectamente viable, mientras que en los segundos, es imprescindible acudir a mecanismos para la defensa de intereses colectivos, de modo similar a lo que ocurre en otros sectores del ordenamiento jurídico. La atribución de legitimación a entidades creadas con la específica finalidad de defender determinados derechos de explotación del autor, conlleva, en ciertos casos, la imposibilidad del ejercicio individual por el titular originario del derecho³; otras veces en cambio, el titular conservará la titularidad del poder para deducir en juicio su derecho de explotación.

El planteamiento que vamos a desarrollar en las siguientes páginas consiste en analizar por un lado, la atribución de legitimación para el ejercicio de los

³ Es lo que ocurre por ejemplo con el derecho de remuneración compensatoria por copia privada, del art. 25 LPI, o con el derecho de los productores de fonogramas y videogramas por la comunicación pública de sus obras del art. 116.3 LPI, derechos que no pueden ser ejercidos sino por las entidades de gestión; véase al respecto, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual*, Granada, 1997, pp. 93-94.

derechos morales⁴, y por otro lado, los supuestos de legitimación para el ejercicio de los derechos de explotación, apartado este último en el que se incluye una de las especialidades establecidas por la ley para la efectividad de los derechos de propiedad intelectual: la legitimación colectiva de las entidades de gestión (art. 150 LPI)⁵.

Este modo de estructurar la materia no significa que el derecho moral de autor no pueda ser ejercido por una entidad de gestión o, de otro lado, que los derechos de explotación no puedan ser ejercidos por los propios autores. Ambas posibilidades, en determinados casos serán factibles. Pero si debemos sistematizar las distintas posiciones legitimantes para el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley especial, creemos conveniente dividir la materia en los dos grandes bloques de los que se compone la institución: derecho moral de autor y derechos de explotación, sin perjuicio de incluir dentro de cada apartado otras tantas hipótesis.

⁴ A ello dedicaremos la Sección I de este Capítulo III.

⁵ La distinción entre las modalidades de explotación primarias y las secundarias, y la legitimación reconocida por el art. 150 LPI para la efectividad de estas últimas, serán tratadas en la Sección II de este Capítulo III.

SECCIÓN I

LOS SUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO MORAL DE AUTOR

I. EL SUPUESTO BÁSICO DE ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN BASADA EN LA TITULARIDAD ORIGINARIA DEL DERECHO MORAL DE AUTOR.

El art. 14 LPI contiene la enumeración de las facultades integrantes del derecho moral de autor, facultades que la ley designa como derechos, y que califica como irrenunciables e inalienables⁶. No sería necesario detenernos en el estudio de las notas que caracterizan a este derecho, puesto que lo que nos interesa es el análisis de las posiciones legitimantes para el ejercicio del mismo, pero conviene tener en cuenta las siguientes ideas.

Ya antes de la LPI de 1987, la doctrina había calificado al derecho moral de autor como un derecho absoluto, no evaluable en dinero, inalienable, intransmisible e imprescriptible⁷. De todas estas notas - deducibles de la propia naturaleza del derecho moral de autor -, la LPI, para una mayor garantía del mismo, recogió expresamente dos: la inalienabilidad y la irrenunciabilidad.

La primera de ellas es la nota que con mayor claridad manifiesta la drástica distinción entre el componente moral y el componente patrimonial de la propiedad intelectual, este último de naturaleza esencialmente transmisible (arts. 42 y 43

⁶ Se ha apuntado la conveniencia de designar a todas estas prerrogativas como facultades y no como derechos (MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, Granada, 1997, p. 63). Tal vez las diferencias existentes entre cada una de las facultades morales, y el diferente régimen que van a seguir durante la vida del autor y una vez fallecido éste, justificarían que las mismas se denominen como derechos y no como facultades. Véase al respecto, BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, con RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., Madrid, 1997, p. 69 (para diferenciar esta obra de los Comentarios dirigidos por Bercovitz, en adelante será citada como *Comentarios a la LPI*); FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El derecho moral...*, cit., p. 20; acerca de las diferencias entre derechos subjetivos y facultades véase, PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de Derecho Civil*, T. Preliminar, 1989, p. 379.

⁷ PÉREZ SERRANO, N., *El derecho moral de los autores*, ADC, 1949, p. 23; alguna de estas características es discutida por la doctrina. Así, se dice que el derecho moral de autor no es en realidad un derecho absoluto en el sentido de poder *erga omnes*, puesto que la ley impone ciertas limitaciones a un ejercicio abusivo del mismo (arts. 14.5, 40 LPI); asimismo, MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentarios*, cit., p. 221; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El derecho moral...*, cit., p. 141.

LPI)⁸. La inalienabilidad intenta evitar que el autor, presionado por las circunstancias, comercialice con este derecho, convirtiéndose de este modo en otro de los derechos de explotación. La irrenunciabilidad, por su parte, es la técnica empleada por el legislador en otros sectores del derecho privado (así, en el derecho laboral), cuando lo que se pretende es proteger a la parte que se supone más débil de la relación jurídica⁹. La irrenunciabilidad no es una nota exclusiva del derecho moral de autor, sino que también se predica de ciertos derechos de explotación: el derecho de participación de los autores de obras plásticas (art. 24 LPI) o el derecho de remuneración por la copia privada (art. 25 LPI).

Ambas características además se complementan: “si la inalienabilidad protege al autor del riesgo de ceder una facultad personal, la irrenunciabilidad le protege del riesgo de no poder ejercer la misma facultad. Son dos aspectos que pretenden que el ejercicio de una facultad corresponda al autor y sólo a él”¹⁰.

Teniendo en cuenta las anteriores ideas, y trasladándonos ahora al orden procesal, hay que continuar afirmando que durante la vida del autor, el ejercicio de estos derechos o facultades no puede corresponder sino a él mismo, no siendo válidos en nuestro derecho, pactos o cláusulas por las que tales prerrogativas se cedan total o parcialmente a otras personas¹¹. Por tanto, durante la vida del autor, el único sujeto legitimado para el ejercicio de los derechos morales será el titular originario del derecho, el propio creador¹².

⁸ DE PABLO CONTRERAS, P., *Comentarios*, cit., p. 728.

⁹ ESPÍN CÁNOVAS, D., *La protección del derecho moral de autores y artistas- intérpretes y ejecutantes en la ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987*, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1988, n° 4, p. 564.

¹⁰ ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Madrid, 1991, p. 58.

¹¹ No ocurre lo mismo en otros ordenamientos. Como explica MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentarios*, cit., p. 219, “En Bélgica los derechos morales son, en principio cedibles por contrato. Se considera que el derecho de paternidad sobre una obra puede ser cedido a un tercero y citan como ejemplo: Alexandre Dumas ha publicado más de veinte obras redactadas por Auguste Maquet y los tribunales han reconocido a éste su cualidad de coautor. (...) El derecho moral en los Estados Unidos no goza de los caracteres de imprescriptibilidad o inalienabilidad. El derecho al nombre que tiene el autor sobre la publicación de su obra puede ser abandonado si así se prevé en el contrato”; asimismo, BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 68.

¹² Se trata, como explica Díez Picazo y Gullón, A., en *Instituciones de Derecho Civil*, II, Madrid, 1995, p. 171, de uno de esos supuestos en los que “(...) el ejercicio y defensa de

Nos encontramos ante un supuesto en el que la titularidad de la relación jurídica material y el poder de deducir en juicio esa relación jurídica, coincidirán en la misma persona¹³. Dicho de otro modo, la posición legitimante para el ejercicio del derecho moral de autor consistirá en la titularidad del derecho moral hecho valer en el proceso¹⁴.

El autor no podrá transferir su derecho moral a otra persona pero podrá encomendar el ejercicio procesal del mismo a un representante. En este caso, la verdadera parte y titular del derecho seguirá siendo el autor y no el representante voluntario que vaya a ejercer el derecho en juicio. Del mismo modo ocurrirá en supuestos de incapacitación. El representante legal no será titular del derecho moral intransferible, sino que le corresponderá únicamente el ejercicio del mismo¹⁵.

una determinada situación de poder sólo puede ser realizada por el propio titular: un derecho es personalísimo cuando su ejercicio no puede ser confiado a otro"; asimismo, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 63; y MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999, p. 143.

¹³ ORTELLS RAMOS, M, *Derecho procesal civil*, cit., p. 146.

¹⁴ DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil (El proceso de declaración)*, con DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., Madrid, 2000, p. 128.

¹⁵ La jurisprudencia nos muestra numerosos ejemplos en los que se hace valer el derecho moral al reconocimiento de la autoría y al respeto a la integridad de la obra, por su propio titular. Así, la **SAP de Huesca de 8-7-1992** (AC 1992/999), resolvía el recurso de apelación interpuesto por el autor de la ilustración de la portada del libro "El Altoaragón de Tejas Abajo", cuya autoría se había atribuido por la empresa editora erróneamente a otro pintor; la sentencia, tras reconocer la infracción del derecho moral del autor al reconocimiento de su autoría, condenó a la editorial a la indemnización simbólica de una peseta, y a la publicación en dos periódicos oscenses de mayor circulación, de la rectificación del error. La **SAP de Santander de 3-11-1992** (RGD, 1993, nº 583, p. 4140), resolvía la demanda interpuesta por el creador de un mural cerámico, que estaba incorporado a un edificio destinado a una Clínica; años más tarde el edificio fue transformado para convertirse en Hotel, lo que supuso la destrucción del mural artístico. El autor pretendió el reconocimiento de su derecho a la integridad de la obra; la S reconoció el derecho del artista y condenó a la empresa demandada a una indemnización. La **SAP de Asturias de 28-1-1993** (AC 1993/82), resolvía la demanda interpuesta por el autor de cuatro diapositivas, frente a una empresa de publicidad, con la que aquél había convenido la inserción de las fotografías en un folleto publicitario del Restaurante «Salsipuedes»; meses después apareció en *El País Semanal* un encarte relativo al mencionado Restaurante, en el que se incluían aquellas fotografías, pero atribuyendo la autoría de las mismas a otro fotógrafo, y alterando la integridad de las mismas. El fotógrafo solicitó la condena a la empresa publicitaria a una indemnización por lesión del derecho moral al reconocimiento de la autoría y a la integridad de la obra; la Sentencia estimó en parte el recurso y condenó a la empresa publicitaria a una indemnización. La **SAP de Valladolid de 30-3-1994** (RGD, nº 604-605, enero- feb. 1995, p. 1458), tras reconocer que una talla de cantería basada en el escudo de la Comunidad de Castilla y León, pero con aditamentos originales, merecía la consideración de obra plástica protegida por el derecho de propiedad intelectual, declaró la

Cuestión distinta es lo que sucede al fallecimiento del autor, cuando el vínculo eterno existente entre el creador y su obra, exige que determinadas personas sigan encargándose de la protección de dicho vínculo. Analizaremos posteriormente esta cuestión, pero antes conviene detenerse en los problemas que plantea el ejercicio procesal del derecho moral de autor en las obras creadas por una pluralidad de sujetos.

existencia de daños morales al actor, "a consecuencia de haberse menoscabado su derecho moral (...) a exigir el respeto a la integridad de su obra e impedir cualquier modificación que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación (art. 14.4 LPI)". La SAP de Córdoba de 17-2-1996 (AC 1996 /386), resolvía el recurso de apelación interpuesto por los autores de la talla de un Jesucristo, frente la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, por atentar esta última al derecho a la integridad de la imagen, al mover de su primitiva colocación, el paño de pureza de la citada imagen. La Audiencia rechaza la pretensión de los actores por considerar que no se había producido alteración sustancial de la talla en cuestión, sino que tal conducta había sido ejecutada para evitar calificativos despectivos de la Imagen en atención a su exhibición religiosa. La SAP de Sevilla , Sección 5ª, de 1-6-1996 (AC 1996/ 2529), reconoció el derecho moral del autor de la obra audiovisual documental titulada «Andalucía 28-F», que había sido emitida por «Canal Sur Televisión, SA», sin mención alguna de la autoría de la misma. La STS (Sala 1ª) de 22 de abril de 1998 (RJ 1998/2598) resolvía el recurso interpuesto frente a Televisión Española, S.A por el autor de los guiones literarios elaborados para la serie de televisión "Para Elisa", por deformar, modificar y alterar tales guiones. La STS (sala 1ª) de 15-12-1998 (RJ 1998/10149) resolvía el recurso de casación interpuesto por la Administración Civil del Estado contra la SAP de Madrid de 25-4-1994, por la que se condenaba a la parte demandada ahora recurrente, a la indemnización de daños y perjuicios por la puesta en circulación de factores postales que reproducían el cartel del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, sin mencionar la autoría del mismo y con alteración de la integridad de la obra. El TS, tras desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, declaró que la conducta de la Administración había supuesto un atentado al reconocimiento de la autoría y a la integridad de la obra, por cuanto en dicha reproducción se alteraron las imágenes de la obra original y se suprimió la firma del artista plástico, que aparecía en el Cartel original, publicado 38 años antes de los hechos enjuiciados. La SAP de Asturias (Sección 4ª) de 20-3-1999 (AC 1999/711), resolvía la petición del autor de doce fotografías que habían sido publicadas en la «Guía Urbana e Informativa de Asturias», sin contar con su autorización, sin mención de la autoría de las mismas, alterando el color, y recortando el formato de las fotografías. El autor había prestado el consentimiento para la explotación de aquellas fotografías para determinados folletos de diversos Ayuntamientos, pero no para el folleto objeto de la reclamación. La Sala estimó que se había vulnerado el derecho moral de autor a exigir el reconocimiento de la paternidad de la obra, a decidir si su divulgación ha de hacerse con expresión de su nombre, de un seudónimo o signo, o anónimamente, y la de exigir respeto a la integridad de la misma. La SAP de La Coruña, Sección 5ª, de 23-3-1999 (AC 1999/ 1570) resolvía el recurso planteado por el autor del libro titulado «Autonomía y Heteronomía Moral», contra la entidad «Ediciones Akal, SA» y los autores del libro de texto «La vida Moral y la Reflexión Etica», por apropiarse estos últimos del contenido intelectual del primer libro citado. La resolución declaró que existía una lesión al derecho moral del autor porque "hubo una ocultación maliciosa de la fuente en los temas parcialmente plagiados, tomando y haciendo pasar por propio lo obtenido a través de un esfuerzo de persona ajena, en demérito de los legítimos intereses de este último".

II. SUPUESTOS ESPECIALES: EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES EXISTENTES SOBRE LAS OBRAS EN COLABORACIÓN, LAS OBRAS COLECTIVAS Y LAS OBRAS COMPUESTAS. SUPUESTOS DE LITISCONSORCIO NECESARIO.

Los arts. 7, 8 y 9 LPI dibujan el esquema de las obras en las que intervienen una pluralidad de sujetos, y de acuerdo con estos preceptos, existen obras en colaboración, obras colectivas y obras compuestas, respectivamente. En todos estos casos, la titularidad del derecho moral existente sobre cada una de ellas, corresponderá a varias personas conjuntamente, pudiendo plantearse, en cuanto al ejercicio procesal de aquel derecho, supuestos de litisconsorcio necesario.

1. La obra en colaboración. Concepto y clases de coautoría. El ejercicio de los derechos morales por los autores de la obra en colaboración.

a) Consideraciones previas sobre el concepto de obra en colaboración.

El art. 7 LPI contempla el fenómeno de la denominada obra en colaboración, y de acuerdo con él, “1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos. 2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo el Juez resolverá. 3. Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. 4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes”.

La doctrina apunta como característica diferencial entre la obra en colaboración y la obra colectiva (art. 8 LPI), no tanto la separabilidad o identificación de cada una de las aportaciones con su respectivo autor, cuanto el hecho de que en la obra en colaboración los partícipes se encuentren en situación de coordinación, y no de subordinación o jerarquía de unos con respecto a otros, característica esta última definatoria de la obra colectiva, la cual es creada por la

iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica que la edita y divulga¹⁶.

De este modo, y a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos¹⁷, en nuestro derecho, el concepto de obra en colaboración engloba tanto a las obras en las que es posible una identificación de cada una de las aportaciones con su respectivo autor, como a aquellas otras en las que, dada la fusión de las distintas aportaciones, la separabilidad de las mismas resulta imposible¹⁸.

A su vez, dentro del primer grupo, es posible distinguir entre las obras en las que no existe unidad o interdependencia entre las distintas partes, de tal forma que cada coautor puede explotar por separado su aportación - salvo que causen perjuicio a la explotación común- (art. 7.3 LPI), y aquellas en las que toda la obra, pese a la separabilidad de las aportaciones constituye una unidad orgánica que imposibilita la explotación por separado.

¹⁶ Acerca del concepto de obra en colaboración y su distinción con la obra colectiva puede verse, MOLAS VALVERDE, J., *Propiedad Intelectual. Suma jurídica...*, cit., p. 161; ROGEL VIDE, C., *Autores, Coautores y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1984, pp. 104 y ss.; RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit. p. 42; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Madrid, 1993, p. 565; BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, p. 176; MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., *Comentarios* (ed. 1989), cit., p. 118; es obra en colaboración, por expresa disposición legal, la obra audiovisual (art. 87 LPI), aunque la estructura de la misma podría responder más bien a la obra colectiva; véase al respecto, PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales y las nuevas tecnologías*, en *Nuevas Tecnologías y...*, cit., p. 106; un estudio detallado de las obras con pluralidad de autores en, SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y Sujeto del Derecho de autor*, Valencia, 2000, pp. 193 y ss.

¹⁷ En derecho alemán por ejemplo, sólo es obra en colaboración aquella que responda al concepto de coautoría, y sólo se predica ésta si las aportaciones de cada autor no pueden ser susceptibles de una explotación especial o separada (art. 8 UhrG. de 1965); sobre el concepto de obra en colaboración en derecho alemán, SCHRICKER, LOEWENHEIM, *Kommentar Urheberrecht*, München, 1987; por su parte, el art. 10.1 de la ley italiana de 1941, exige que las contribuciones sean indistinguibles e inescindibles, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 127; sobre la noción de obra colectiva en otros países, COLOMBET, C., *Grands Principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde (Aproche de droit comparé)*, París, 1992., p. 29.

¹⁸ Constituye un clásico ejemplo de obra en colaboración las obras escritas de consuno por los hermanos Alvarez Quintero, en las que no es posible identificar ni separar las aportaciones de cada uno de ellos, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 147; por el mismo autor en la obra *Comentarios a la LPI*, cit., p. 42; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 124.

Salvo en las obras susceptibles de explotación por separado, en todas las demás, los derechos de explotación sobre la obra corresponderán a todos los coautores en la proporción que ellos determinen, aplicándose de modo supletorio las normas sobre la comunidad de bienes (art. 7.4 LPI). Los conflictos más complejos se plantearán en relación con el ejercicio y defensa de los derechos morales, cuya naturaleza personal e indisponible hace no aconsejable en todos los casos, la expeditiva remisión a las normas sobre la comunidad de bienes¹⁹.

b) El ejercicio procesal de los derechos morales existentes sobre la obra en colaboración.

Si la obra en colaboración es el resultado de la suma de una serie de colaboraciones distinguibles y perfectamente separables, es preciso diferenciar entre los derechos morales de cada uno de los colaboradores sobre su aportación, y los derechos morales sobre el conjunto de la obra.

En el primer caso, el derecho moral al reconocimiento de la autoría y el derecho a que se respete la integridad de cada una de las colaboraciones, podrán ser hechos valer en el proceso por cada coautor, sin que sea imprescindible la presencia de todos los demás colaboradores en el mismo. En la medida en que la lesión haya recaído sobre una aportación perfectamente identificada, el colaborador cuyo derecho haya quedado afectado podrá exigir la tutela judicial del mismo, sin que en principio sea necesaria la presencia de los demás coautores en el proceso²⁰.

¹⁹ Como explica, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor: la facultad de decidir la divulgación*, Madrid, 1993, pp. 287 y 288, "La realización de una obra en colaboración va a suponer la existencia de un derecho moral en relación a la misma obra atribuido a cada uno de los creadores. Ahora bien, las diferentes partes (separables o no) que la conforman y que implican la contribución personal de cada uno de los coautores a la creación común van a hacer surgir en el patrimonio intelectual de cada uno de ellos los atributos correspondientes del derecho moral en relación a su concreta contribución. Este entramado de facultades yuxtapuestas unas a otras, dotadas todas ellas de los caracteres de irrenunciables e inalienables, va a hacer que la resolución de los conflictos que puedan surgir sea una cuestión eminentemente compleja, a la cual la mayor parte de las legislaciones dejan en el más absoluto olvido. Las referencias al derecho moral en las obras en colaboración quedan reducidas en la mayoría de los casos a requerir el acuerdo de todos los colaboradores para la divulgación y modificación de la obra y a solicitar la intervención judicial en caso de desacuerdo".

²⁰ En el asunto resuelto por la STS (Sala 1ª) de 14-12-1993 (RJ 9886), los herederos de don José Gómez Millán, autor colaborador de la obra arquitectónica del Teatro-cine «Coliseo

En cuanto a los derechos morales sobre la obra en conjunto (a saber: el derecho a la divulgación de la obra, el derecho a modificarla, el derecho de retirada del comercio, y el derecho a acceder al ejemplar raro o único de la obra) cada coautor será titular de esos derechos morales sobre la totalidad de la obra, en concurrencia con los demás coautores. Dicho de otro modo, todos serán titulares de unos mismos derechos morales sobre un mismo objeto: la obra en colaboración considerada en su integridad²¹.

España» de Sevilla, pretendían el reconocimiento de la condición de autor de su causante, la cual había sido omitida en un artículo titulado «El arquitecto sevillano Aurelio Gómez Millán», publicado en el Boletín del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental. La litis recaía sobre una obra en colaboración de la que uno de los autores había fallecido, siendo los herederos de éste los que ejercitaban el derecho moral de su causante al respeto a la autoría de su aportación. La demanda fue presentada por los herederos del autor colaborador frente a la autora del artículo publicado. Dejando por ahora la cuestión del ejercicio del derecho moral *post mortem auctoris* por los herederos, importa destacar en este momento que la acción fue ejercitada sólo por los herederos de uno de los autores colaboradores, sin que se considerara necesaria la presencia en el proceso del otro autor colaborador.

El ejercicio individual de los derechos morales al reconocimiento de la autoría y de la integridad de la obra, ha sido frecuente en un especial tipo de obras en colaboración, las obras audiovisuales (art. 87 LPI). En el asunto resuelto por la STS (Sala 1ª) de 29 de junio de 1995 (RJ 5268) el actor solicitaba el reconocimiento de su condición de autor y no de responsable de documentación de la obra audiovisual «De año en año», producida por «Arco Producciones Cinematográficas, S.A.» para Televisión Española; el Tribunal entendió que el actor no tenía la cualidad de coautor de la obra audiovisual, porque su trabajo había consistido en elaborar unos textos, a partir de los cuales, la guionista seleccionaba los que estimaba más adecuados y "confeccionaba sus propios textos, eligiendo la música y la forma de narración de los distintos capítulos y una vez terminada la filmación por los operadores a su órdenes, con el material rodado procedía al montaje de los programas en su versión definitiva, de acuerdo con lo convenido con la productora". Importa destacar que el actor ejercita su derecho moral individualmente en el proceso. Por otra parte, la STS (Sala 1ª) de 22 de abril de 1998 (RJ 5298), resolvía la reclamación del autor de los guiones de una obra audiovisual (obra en colaboración, según la LPI) que había sido creada especialmente para la televisión, por estimar el autor que se había vulnerado su derecho moral a la integridad de su aportación. El TS declaró: "En las obras en colaboración, como son las llamadas audiovisuales, algunas aportaciones a las mismas (como son el guión, el argumento o la música), son plenamente individualizables y si bien el director- realizador puede introducir en ellas, concretamente en el guión, que es el que aquí nos ocupa, las modificaciones que exija la específica naturaleza del medio por el que la obra audiovisual ha de ser emitida, ello ha de entenderse en el sentido de que tales modificaciones sean meramente circunstanciales o accidentales, en cuanto exigidas, repetimos, por la especial naturaleza del medio de su emisión (televisión, en el presente supuesto litigioso), mas no cuando dichas modificaciones afecten a la esencia misma del guión tal como fue concebido y redactado por su autor, pues para ello se requiere el consentimiento de éste, en cuanto titular exclusivo del derecho moral a la integridad de su obra (...)", (véase el comentario a esta sentencia por MARÍN VELARDE, A., *El derecho de autor a la integridad de la obra*, Revista de Derecho Patrimonial, 2/1999, pp. 467-372).

²¹ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 288.

El mismo grado de concurrencia se producirá en el resto de obras en colaboración, tanto en las que no es posible la separabilidad de las aportaciones (coautoría en sentido estricto), como en aquéllas en las que tal actividad es posible pero perjudicial para el conjunto²². En ambos casos, cada uno de los derechos morales existentes sobre la misma obra pertenecerá a una pluralidad de sujetos. Por tanto, si con respecto a los derechos de explotación, los coautores son titulares de una parte proporcional, la pactada por ellos mismos, respecto al derecho moral, todos serán titulares de todos los derechos morales sobre la totalidad de la obra²³.

Esta titularidad conjunta de unos mismos derechos sobre un mismo objeto, se traducirá, en cuanto al ejercicio procesal de esos derechos, en un litisconsorcio necesario, de manera que llegados al proceso, para que el órgano jurisdiccional pueda dictar una sentencia sobre el fondo, todos los coautores deberán estar presentes en el proceso, evitándose con ello que la sentencia que se pronuncie, afecte a terceras personas que no han sido parte en el mismo²⁴.

No se trata tanto de que todos los titulares del derecho moral sobre una misma obra, se encuentren necesariamente en la misma posición procesal; ni es preciso tampoco que el derecho moral sea llevado al proceso por todos los legitimados o frente a todos los legitimados al mismo tiempo. El litisconsorcio exige la presencia en el proceso de todos los cotitulares, sea como actores, sea como

²² Así, por ejemplo en una composición musical con letra en la que son distintos el autor de la parte musical y de la parte literaria.

²³ Por esta razón califica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 42, a este tipo de obras como "una comunidad de derechos especial o *sui generis* por la vigencia del derecho moral de todos los coautores, lo que limita recíprocamente su ejercicio a todos ellos"; o con otras palabras explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 133, que "El coautor no dispone (...) de un derecho sobre su aportación y otro derecho distinto y superior, en comunidad indivisa, sobre el conjunto; dispone de un derecho sobre el todo, limitado por la concurrencia del derecho ajeno, y que es consecuencia de la imposibilidad de determinar la aportación individual".

²⁴ FAIRÉN GUILLÉM, V., *Sobre el litisconsorcio en el Proceso civil*, en RDP, 1954, p. 863; SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Concepto y regulación positiva del litisconsorcio*, RDP, 1971, p. 588; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *El litisconsorcio necesario y la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, RDP, 1976, p. 381; GONZÁLEZ GRANDA, P., *El litisconsorcio necesario en el proceso civil*, Granada, 1996; más recientemente, MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II, Proceso civil*, Valencia, 2000, p. 84; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 183; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 175.

demandados²⁵. No obstante conviene diferenciar entre los distintos derechos morales reconocidos por el art. 14 LPI, y los diferentes supuestos que pueden plantearse.

Primero. La obra ya ha sido realizada pero todavía no se ha ejercido el derecho a la divulgación de la misma, o bien la obra ya ha sido divulgada pero se pretende la modificación de parte de ella. El art. 7 LPI, en su apartado segundo, se refiere a la divulgación y a la modificación de la obra en colaboración, exigiendo para el ejercicio de estos derechos, el consentimiento de todos los coautores. Si alguno de ellos se muestra disconforme con la voluntad del resto, la ley permite acudir a la autoridad judicial.

Dejando a un lado los problemas que puede plantear el contenido de la decisión judicial, atendido a que durante la vida del autor éste no podría ser condenado a la divulgación²⁶, desde el punto de vista de la legitimación, la unanimidad exigida por la ley implicará la presencia necesaria de todos los coautores en el proceso, unos en la posición activa - los que eventualmente estén de acuerdo en la divulgación de la obra- y otros en el lado pasivo - los disidentes a prestar el consentimiento para divulgar -. Se tratará de un litisconsorcio necesario en la medida en que un pronunciamiento eficaz sobre el fondo sólo será posible si en el proceso se encuentran todos los titulares del derecho moral.

²⁵ Así, entiende BONET NAVARRO, J., *Litisconsorcio activo innecesario*, Justicia, 1997, p. 534, que "El calificativo de necesario se refiere al litisconsorcio y no a la posición en la que eventualmente se hallen los litisconsortes".

²⁶ El Juez no puede suplir la voluntad de uno o varios de los coautores que se muestran disidentes a divulgar o modificar la obra, ni tampoco puede condenar a uno de ellos a prestar su consentimiento para divulgar o modificar, en la medida en que se trata de derechos personalísimos. Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 42, "el Juez sólo podrá resolver que la parte (sic) no perteneciente al autor o autores disidentes de la divulgación debe ser separada, pues en vida no pueden verse obligados a divulgar contra su consentimiento (arts. 14.1 y 40 *a contrario*)". Pero ¿que ocurrirá si no es posible separar las aportaciones?. Más razonable nos parece la solución aportada por CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 141; para este autor, lo que el art. 7 viene a decir, es que para divulgar y, modificar y explotar la obra hace falta consentimiento unánime, que no podrá ser negado injustificadamente, lo que se traduce en que, en caso de desacuerdo, sea el propio juez quien decida si la negativa es injustificada. Esto en definitiva lleva a que sea el juez el que decida la solución razonable; otras posibles soluciones en atención a las diferentes razones aducidas por el coautor disidente (morales o económicas) en, SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y Sujeto...*, cit., p. 219.

Junto al derecho a la divulgación, se enumeran en el art. 14 una serie de facultades personales que, de una manera u otra, aparecen estrechamente ligados al derecho a la divulgación: decidir si la divulgación debe hacerse con el nombre de los autores, bajo seudónimo o anónimamente; retirar la obra del comercio; acceder al ejemplar raro o único de la obra. Aunque la ley no se refiera expresamente a ellos, los conflictos que puedan plantearse con estos derechos serán similares a los apuntados anteriormente, debiendo exigirse respecto de ellos la unanimidad, y planteándose igualmente en el proceso, situaciones litisconsorciales²⁷.

Segundo. Puede ocurrir que la obra ya haya sido divulgada y se produzca por parte de terceros ataques a la autoría y a la integridad de la obra. A diferencia del supuesto anterior en el que el proceso se plantea entre los propios coautores entre sí, en este caso, el proceso se planteará entre los coautores y un tercero no coautor. ¿Será necesario en este caso que todos los coautores ejerciten el derecho conjuntamente, o puede admitirse que uno sólo de ellos actúe por todos los demás?

El art. 7.2 LPI exige el consentimiento de todos los coautores para divulgar y modificar la obra, pero no para del resto de derechos morales del art. 14 LPI. Podría pensarse, *a contrario sensu*, que si bien para el ejercicio de aquellas facultades nos encontramos ante un supuesto de litisconsorcio necesario - en los términos que hemos visto -, para el resto de derechos morales se trataría de un litisconsorcio cuasi necesario, en la medida en que uno de los coautores podría actuar en beneficio de los demás - según doctrina jurisprudencial que admite que un

²⁷ A este respecto, afirma PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., pp. 293 y 294: "No existe ninguna referencia a posibles discrepancias en cuanto a la forma de la divulgación, lo que obliga a preguntarse si es necesario recurrir en estos casos a una necesaria decisión unánime o basta con la simple decisión mayoritaria. Ocurre aquí como con las demás facultades correspondientes al derecho moral; el legislador establece una diferencia, olvidando la especial relevancia que puede tener para el futuro de una creación intelectual la forma en que aparece por primera vez en el público y la íntima relación que existe entre la decisión de divulgar y la forma de ésta. No obstante nuestro desacuerdo, creemos que hay que interpretar, en estos casos, que la laguna legal ha de ser cubierta mediante la remisión a las normas del CC que exigen la mayoría, no sin por ello señalar que la oposición de un autor a divulgar la obra de una determinada forma puede hacerle llevar a decidir no divulgarla, y aquí sí que tendrá que intervenir la autoridad judicial para determinar la buena o mala fe y el posible abuso de derecho".

comunero actúe en beneficio del resto- y habida cuenta que la ley declara como supletorias las normas sobre la comunidad de bienes (art. 7.4 *in fine*)²⁸.

Sin embargo, admitir la doctrina jurisprudencial de la comunidad de bienes para la defensa del derecho moral de autor, supondría que uno de los titulares del derecho estaría actuando en nombre y representación de los demás, y estaría disponiendo del derecho que corresponde al mismo tiempo a otras personas, lo cual sería contrario a las características definitorias del derecho moral.

Parece más lógico sostener que cuando el derecho moral existente sobre una obra y perteneciente a una pluralidad de personas es lesionado por un tercero, la acción sólo pueda ser esgrimida procesalmente por todos sus titulares, esto es, en situación de litisconsorcio activo necesario²⁹. De tal modo que si el art. 7 LPI

²⁸ Así, explica ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 140, "Es indudable que cada coautor podrá reivindicar su autoría y oponerse a la alteración de la obra por los terceros o cesionarios de derechos de explotación. Pero estas actuaciones deberán velar por el beneficio general de todos los coautores, por aplicación subsidiaria de las reglas de la comunidad de bienes del Código Civil (art. 7.4 LPI)"; por su parte, explica MIQUEL GONZÁLEZ, J., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 137, "La aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el ejercicio de acciones por los condueños plantea numerosas dificultades a propósito de la cotitularidad del derecho de autor, como, por otra parte es explicable por las suscitadas en el ámbito de la comunidad en general. El ejercicio de determinadas acciones, no obstante no crea problemas especialmente difíciles cuando se trata de la coautoría. Este es el caso de acciones de cesación, que parece claro, pueden ser intentadas por cualquiera de los coautores en aplicación de la aludida doctrina jurisprudencial. Sin embargo, respecto de las acciones de indemnización, en la Ley se contienen diversas opciones, que no parece que puedan ser ejercitadas aisladamente por un condueño, al menos por el todo, esto es, en beneficio de todos los demás"; obsérvese, que en tales razonamientos se está haciendo referencia a derechos de explotación, y no a las acciones en defensa del derecho moral. Más explícitamente se pronuncia PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 289, cuando afirma que "La específica referencia que hace el art. 7.2 de la LPI al consentimiento unánime de todos los coautores para divulgar y modificar la obra parece excluir del ámbito de tal precepto cualquier obra actuación directamente relacionada con la protección de los intereses personales de los autores. Ello no obstante, existe una línea jurisprudencial en relación a los actos de defensa de la cosa común que legitima a cada uno de ellos para realizar las actuaciones pertinentes o dirigidas a tales fines".

²⁹ Como explica BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 42, la vigencia del derecho moral de todos los coautores "limita recíprocamente su ejercicio a todos ellos"; o como explica CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *El litisconsorcio necesario...*, cit., p. 381, "El carácter de un crédito en común o de un derecho en común se revela no sólo en el hecho de que la disposición de ese crédito o derecho tiene que ser común, sino en algo importantísimo y es que la demanda debe ser entablada por todos los copartícipes en conjunto".

declara como supletorias las normas sobre la comunidad de bienes, ello será en cuanto a los derechos de explotación, pero no en cuanto a los derechos morales³⁰.

Semejante afirmación, admisible en el plano teórico, se enfrenta con una serie de inconvenientes prácticos que han llevado a negar jurisprudencialmente la figura legal del litisconsorcio activo necesario³¹. Tales inconvenientes derivan fundamentalmente de la idea de que nadie puede ser obligado a litigar, ni sólo ni unido a otros (STS de 22 de diciembre de 1993)³².

Teniendo presente esta afirmación, conviene volver sobre los supuestos de los que hemos partido. Ya hemos visto que para el ejercicio del derecho a la divulgación de la obra y el derecho a la modificación de la misma, la ley exige el consentimiento de todos los coautores, y ello se traduce en la necesidad de que todos estén en el proceso, sea en la posición activa, sea en la posición pasiva³³.

Los restantes derechos morales positivos (la determinación de si la divulgación ha de hacerse con el nombre de los autores, bajo seudónimo o anónimamente, el derecho de retirada y el derecho a acceder al ejemplar raro o

³⁰ En este sentido afirma MIQUEL GONZÁLEZ, J., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 132, que la libertad de pacto a la hora de fijar la medida de participación de cada coautor, no pueden afectar a las facultades del artículo 14, al no jugar respecto de ellas mayorías de intereses ni de personas, porque es claro que los acuerdos que las afectan exigen unanimidad.

³¹ Acerca de la negación de la existencia de la figura del litisconsorcio activo, véase GONZÁLEZ GRANDA, P. *El litisconsorcio necesario...*, cit., p. 213, y la jurisprudencia allí citada; asimismo, BONET NAVARRO, J., *Litisconsorcio activo...*, cit., p. 552.

³² Como explica la STS (Sala 1ª), de 12 de noviembre de 1994 (RA 8472) "esta Sala ha declarado (Sentencias de 10 de noviembre de 1992 y 3 de junio de 1993) que no puede equipararse el litisconsorcio activo con el pasivo necesario, por cuanto si bien es evidente que nadie puede ser condenado sin ser oído, no es menos cierto el principio de que nadie puede ser obligado a litigar, ni aislada ni conjuntamente con otros"; también STS (Sala 1ª) de 3 de junio de 1993 (RA 4382), de 22 de diciembre de 1993 (10104), y de 9 de octubre de 1993 (RA 8175).

³³ En este sentido explica PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 289, "La referencia del legislador a la divulgación de la obra tiene sentido (...) puesto que se trata de uno de esos derechos, también de contenido moral, de cuyo ejercicio depende la utilización o no utilización de la obra unitaria y cuyo ejercicio en un sentido por parte de un coautor excluye el de los demás en sentido opuesto. En estos casos no puede concebirse más que un comportamiento único impuesto según el método propuesto para la formación de la voluntad destinada a prevalecer en el régimen de la comunión; el acuerdo de la mayoría o la unanimidad, o en su defecto, la decisión judicial. La fórmula elegida por el legislador en estos casos se aparta del régimen ordinario: se exige la unanimidad. La publicación constituye normalmente un presupuesto para la utilización económica de la obra, la decisión de divulgar es anterior a ésta, pero el carácter

único de la obra), a pesar del silencio legal, deberán tener el mismo tratamiento que el derecho a la divulgación y el derecho a la modificación de la obra, esto es, deberán exigir la unanimidad de todos los coautores. En todos estos casos, para que el órgano jurisdiccional pueda declarar estos derechos en el proceso será precisa la presencia en el mismo de todos sus titulares, unos en la posición activa - los que estén de acuerdo con el ejercicio de tales derechos- y otros en la posición pasiva - los que se muestren disconformes con la voluntad del resto -. Se tratará por tanto de un litisconsorcio necesario en la medida en que el conflicto se planteará entre los propios titulares.

Si esto es así para las facultades positivas, en cuanto a las facultades negativas de defensa de la autoría y de la integridad de la obra, y habida cuenta de la dificultad de una actuación conjunta de todos los coautores, la doctrina ha defendido la posibilidad de que puedan ser ejercitadas por uno sólo de los coautores, sin necesidad de que los demás estén en el proceso³⁴.

eminentemente personal de este derecho obliga a dejar al margen el principio mayoritario que impera en el régimen de la comunidad y requiere el consentimiento unánime".

³⁴ A favor de esta postura DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal de la Propiedad Intelectual*, Madrid, 1988, p. 27, para quién los autores de la obra en colaboración pueden ejercitar su derecho moral independientemente, salvo en lo que se refiere a la divulgación y modificación de aquélla. También, BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., pp. 260 - 262, afirma que tras el fallecimiento del autor, cuando son varios los herederos o las personas legitimadas para el ejercicio del derecho a que se respete la autoría y la integridad de la obra, debe entenderse que cada uno de los legitimados podrá actuar individualmente. Sin embargo la cuestión se plantea de modo distinto cuando se trata del ejercicio del derecho a la divulgación de la obra. En este caso apunta el citado autor dos posibles soluciones; o bien que se adopte el criterio de la mayoría o bien que decida el Juez, inclinándose finalmente por el sistema de las mayorías en atención al interés social que preside el ejercicio del derecho a la divulgación de la obra tras el fallecimiento del autor. También admite la legitimación individual de uno sólo de los coautores aunque no de cualquiera de ellos, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 146. Según este autor, cuando se trata de una obra en la que no es posible identificar cada una de las aportaciones con su respectivo autor, y sólo uno de los autores resulta lesionado en su derecho moral, se admite que sólo él pueda ejercitar individualmente el derecho: "No existe legitimación individual indistinta cuando la lesión del derecho puede ser referida a un autor específico; esto puede ocurrir incluso cuando las aportaciones son indistinguibles. Por ejemplo se lesiona el derecho de paternidad de uno de los coautores. Tampoco creo que quepa la legitimación indistinta cuando la infracción tenga por objeto una aportación separable. A menos que la lesión afecte a la explotación del conjunto". Igualmente, ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., p.140; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 289.

A nuestro juicio, sin embargo, y sin descartar que la actuación individual de uno sólo de los coautores pueda admitirse en ciertos casos, la declaración judicial del derecho moral sobre una obra resultado de la colaboración de varios sujetos exigirá la presencia de todos ellos en el proceso, y si alguno de los coautores se negara a demandar, deberá estar en el proceso en el lado pasivo, junto con los sujetos que causaron la lesión al derecho moral de autor. Veamos esta situación en algunas hipótesis.

Varios autores realizan una obra plástica y el único ejemplar de la misma se cede a un particular, reservándose los autores expresamente el derecho de exposición pública (art. 56.2 LPI). Transcurrido un tiempo, los autores pretenden acceder al ejemplar único de la obra (art. 14.7 LPI) para cederlo temporalmente a una entidad pública que va a organizar una exposición³⁵. En este caso, si el poseedor del cuadro se niega a ceder el ejemplar, los coautores podrán exigir judicialmente el derecho a acceder al ejemplar único de la obra. ¿Podrá en ese caso admitirse que uno sólo de los coautores ejercite el derecho o será necesario el ejercicio por todos conjuntamente? Hemos dicho antes que los derechos morales positivos, exigen para su ejercicio unanimidad y que en caso de conflicto entre ellos el Juez decidirá, planteándose el proceso entre todos los coautores entre sí. Pero en este caso se trata del ejercicio de un derecho positivo por todos sus titulares frente a un tercero ¿qué ocurrirá si alguno de los coautores decide no litigar?³⁶.

La discrepancia en punto al ejercicio procesal del derecho moral de autor puede igualmente plantearse cuando se trata de facultades negativas de defensa de la obra. Piénsese en el siguiente supuesto. Una obra dramático musical es creada por dos compositores conjuntamente sin que puedan identificarse las aportaciones de cada uno de ellos. Concluida la obra, los coautores celebran un contrato de

³⁵ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentarios*, cit., p. 243; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El derecho moral del autor...*, cit., p. 226.

³⁶ Piénsese en este otro ejemplo. Una obra científica ha sido realizada conjuntamente por varios autores y antes de que todos hayan prestado el consentimiento para que ésta se divulgue, un tercero no coautor, procede a divulgarla. En este caso, los coautores que han visto lesionado su derecho a la divulgación de la obra, se dirigirán frente al tercero que por su cuenta ha procedido a la divulgación de la misma, pero ¿que ocurrirá si uno de los primeros no quiere litigar?.

representación teatral con un empresario teatral para la representación de esa obra en dos ciudades españolas. Anunciado el estreno de la obra dramática en una de las ciudades pactadas, uno de los autores colaboradores comprueba que en los carteles anunciantes de la obra, se atribuye la autoría de la misma al otro autor colaborador, y acude a los tribunales para que su derecho moral sea reconocido. Para que el tribunal pueda declarar la autoría de esa obra será preciso que los dos coautores estén en el proceso, porque a los dos pertenece ese derecho inescindible cuya declaración judicial se solicita. ¿Qué hacer entonces si el otro autor colaborador no quiere litigar?³⁷.

En estos supuestos, no resulta admisible que uno sólo de ellos ejercite el derecho sin la presencia de los demás en el proceso. Ahora bien si alguno de los coautores se muestra disconforme con la voluntad conjunta de defender el derecho moral, y habida cuenta de que no puede ser obligado a demandar, deberá estar en el proceso en la posición del demandado, junto con el tercero que ha causado la lesión al derecho moral, y ello aunque solo fuera a los efectos de formar parte de la relación jurídica procesal³⁸.

La litis así planteada presentará entonces una acumulación de pretensiones: la pretensión que ejercitarán los autores dispuestos a defender su derecho moral de autor, frente a aquél que lo ha atacado o desconocido, y la pretensión que ejercitarán esos mismos coautores frente al coautor o coautores disidentes a

³⁷ Una obra musical es creada por dos autores en régimen de coautoría de manera que es imposible disociar la parte que realizó cada uno de los autores. Reproducida la obra en ejemplares (fonogramas) y distribuida mediante venta uno de los autores comprueba que los ejemplares reproducidos atribuyen la autoría de la obra exclusivamente al otro autor colaborador. El autor cuya autoría ha sido negada demanda al editor de los ejemplares por lesionar su derecho moral de autor. El proceso debería iniciarse por tanto entre los dos coautores que crearon la obra de consuno para que el tribunal pueda declarar el derecho moral que pertenece a los dos. Pero ¿qué ocurriría si el autor colaborador cuya autoría sí ha sido reconocida no quiere formar parte de ese proceso?

³⁸ Como explica BONET NAVARRO, *Litisconsorcio activo innecesario...*, cit., p. 552-553, "(...) si bien es cierto que a nadie se le puede hacer participar en el proceso como demandante, sí se le puede vincular, en el lado pasivo, como demandado. (...) Entiéndase que, partiendo de la necesidad de que todos los titulares se encuentren en un proceso único, en esos casos el conflicto entre ellos existe siempre. De este modo, podemos concluir que el litisconsorcio activo, como necesario, no existe en nuestro derecho nunca porque todos los titulares que deban ser elemento subjetivo de un proceso pueden ser vinculados al mismo, si no como demandantes, sí como demandados".

defender su derecho, pretensión esta última por la que se podrá solicitar la mera declaración de la autoría de la obra, o la declaración de que la obra ha sido ilegítimamente alterada. El comportamiento de los coautores negando el concurso de su voluntad constituiría causa de la "necesidad de tutela jurídica" o del "interés en accionar"³⁹. Se consigue de esta forma que todos los titulares del derecho moral estén en el proceso, evitándose con ello que se dicte una sentencia desestimatoria de la pretensión procesal⁴⁰.

En definitiva, habrá que estar al concreto derecho moral que se ejercite y al grado de colaboración que se haya producido en la obra en cuestión. Para algunos supuestos, como hemos visto inicialmente, cada coautor estará legitimado individualmente para la defensa de la autoría y de la integridad de su respectiva aportación, no siendo necesaria la presencia de los demás coautores en el proceso. Para otros en cambio, se impone la presencia de todos los coautores en el proceso. El órgano jurisdiccional sólo podrá dictar un pronunciamiento sobre el fondo, si en el proceso se encuentran todos los titulares de ese derecho moral cuya declaración se pretende⁴¹.

³⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, Granada, 1999, p. 104.

⁴⁰ GONZÁLEZ GRANDA, P., *El litisconsorcio necesario...*, cit., p. 213, quien explica, "La consideración de que la disponibilidad del sujeto demandante sobre el objeto de la demanda no puede ejercitarse sino en forma conjunta o mancomunada con otro sujeto se traducirá en una falta de legitimación activa, que, como tal, carecería de un presupuesto preliminar a la consideración del fondo, pero basado en razones jurídico- materiales, lo que debe conducir a una sentencia desestimatoria, mas nunca a la inexistente, legal y jurisprudencial excepción de litisconsorcio activo necesario".

⁴¹ A este respecto resulta interesante la STS (Sala 1ª) de 2-6-2000 (RJ 8467); también en *La Ley*, martes, 8 de agosto de 2000, núm. 5114. El asunto resolvía una demanda interpuesta frente a un conjunto de personas autoras de la letra de la canción "Podredumbre" que aludía al demandante. En la demanda se pretendía la prohibición de elaborar futuras reediciones de dicha obra, por constituir la letra de la misma una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, así como la prohibición de interpretarla. Planteada la excepción de falta de litisconsorcio necesario, el JPI núm. 4 de San Sebastián dictó sentencia en fecha 3-1-1994 desestimando la demanda. Interpuesto recurso de apelación, la sección Primera de la AP de San Sebastián dictó sentencia en fecha 25-5-1995, estimando parcialmente el recurso y declarando que la letra de la canción Podredumbre constituye una grave intromisión ilegítima en el honor de D. Enrique R. G., condenando a los demandados a "abstenerse de volver a incluir en sucesivas reediciones discográficas la canción objeto de la demanda. Abstenerse de interpretar en cualesquiera de sus actuaciones la referida canción y que abonen de forma conjunta y solidaria la suma de quince millones de pesetas". En el recurso de casación planteado por los condenados se alega la infracción de la doctrina del litisconsorcio pasivo necesario por cuanto "no se dirigió la demanda contra D.

2. La obra colectiva. El ejercicio procesal de los derechos morales por el editor y por los autores colaboradores.

a) Algunas consideraciones previas sobre la regulación material de la obra colectiva.

De acuerdo con el art. 8 LPI "Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada (párrafo primero). Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre (párrafo segundo)".

Miguel Angel L. C. quien, según resulta de la prueba obrante en autos es copropietario de la pieza «Usteltería». La Sala, tras proclamar la doctrina jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario declara: "De acuerdo con la documentación aportada a los autos expedida por la SGAE (...), las personas que figuran como autores de la letra en la obra «Usteltería» son Fermín M. U., Iñigo M.U. y Miguel Angel C.L., y como autores de la música de esa obra, los tres citados e Ignacio A. B. Nos encontramos, por tanto ante una obra resultado de la intervención de varias personas con la finalidad de lograr una única obra, cuya titularidad corresponde a todas ellas; se trata de una obra de colaboración de aquellas a que se refiere el art. 7.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, (...), según el cual «Los derechos de una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, rigiéndose esta situación de comunidad en lo no previsto en esta Ley, por las reglas establecidas en el CC para la comunidad de bienes (art. 7.4 de dicha Ley), es decir, por los arts. 392 y ss. del Código. Acogidas por la sentencia recurrida en casación las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, con la declaración de que la letra de la canción constituye una grave intromisión ilegítima en el honor del demandante, con el mandato a los demandados de no volver a incluir en sucesivas reediciones discográficas la canción objeto de la demanda y la abstención de interpretar en cualesquiera de sus actuaciones la referida canción, tales pretensiones y declaraciones de la sentencia recurrida afectan directamente al derecho moral y a los derechos de explotación de los autores de la obra que, prácticamente, quedan anulados o extinguidos, autores entre los que se encuentra D. Miguel Angel C. L., quien resulta *privado de esos derechos como autor del texto de la canción sin haber sido oído*. (...). En el caso, se está ante una acción única imputable a varios autores (la creación del texto denunciado), en la que no pueden establecerse, a estos efectos, grados de participación por ser resultado de un trabajo coordinado a ese fin. En conclusión, ha de afirmarse que debió de ser llamado al proceso D. Miguel Angel C. L. al resultar directamente afectados por la sentencia sus derechos de autor, debiendo estimarse, por ello, este cuarto motivo del recurso y apreciarse por esta Sala la falta de litisconsorcio pasivo con la consiguiente absolución en la instancia de los demandados, sin que proceda entrar en el examen de los restantes motivos del recurso".

La obra colectiva, creación de la doctrina francesa para catalogar el diccionario de la Academia de la Lengua, puede quedar caracterizada por la concurrencia de tres notas. En primer lugar, es el resultado unitario de un conjunto de aportaciones de distintos autores, que si bien pueden tener cierta entidad y autonomía de manera aislada, son especialmente creadas para ser contingente de la obra colectiva⁴². En segundo lugar, es imprescindible que la iniciativa y la labor de organización de las diversas aportaciones sea asumida por una persona distinta de los colaboradores, que edita y divulga la obra⁴³. En fin, entre los colaboradores-partícipes, el director-coordinador, y la persona que edita la obra, pueden establecerse relaciones contractuales, sean de naturaleza laboral, de arrendamiento

⁴² BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 209; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 45; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 307; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 565; SERRANO ALONSO, E., *Sugerencias para una reforma del Derecho de Autor*, AC, 1986, n° 2, p. 65; sobre la consideración de las obras multimedia como obras colectivas, ENCABO VERA, M. A., *Las obras multimedia*, en *Nuevas Tecnologías y...*, cit., p. 78.

⁴³ Como explica BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual. Su significado...*, cit., p. 176, la diferencia fundamental que radica entre la obra en colaboración y la obra colectiva "consiste en el papel que se atribuye en las obras colectivas a la persona que prepara, selecciona, coordina y recopila las contribuciones". Por esta razón, no es obra colectiva sino obra en colaboración, la creada por varios autores que posteriormente contratan con un tercero, para que éste proceda a la edición material de la obra. Así lo declaró la SAP de Asturias (Sección 5ª) de 17-12-1998 (AC 1998\2364) al resolver un litigio en el que varios sujetos habían participado en la elaboración de la obra «Guía de Orientación para el Comercio», posteriormente editada por otras tantas personas jurídicas (Federación Asturiana de Comercio, Unión de Comerciantes de Oviedo, e «Imprenta Narcea, SL»). Puesto que estas últimas se habían limitado a realizar la labor material de edición de la obra, la Sala entendió que se trataba de una obra unitaria "si bien realizada «en colaboración» entre dos coautores". Por la misma razón, no es tampoco obra colectiva la creada individualmente por un autor que posteriormente solicita la revisión de su obra por un tercero. Así ocurrió en el asunto resuelto por STS, Sala 1ª, 11-7-2000 (RJ 2000\4669): el autor de una obra que se había gestado en el seno de la Universidad de Valencia, demandaba a esta entidad y a un Profesor de la misma, exigiendo se reconociese su condición de autor de la obra individual («Proyecto IACU») relativa a las barreras arquitectónicas existentes en el campus de dicha Universidad. El actor, además de otros pedimentos, exigía el reconocimiento de su condición de autor de la obra litigiosa como obra individual, y subsidiariamente, para el supuesto de que dicha obra se calificase de obra colectiva, que se le declarase único titular de los derechos de autoría y concordantes reconocidos en la LPI sobre la misma; la Sentencia de instancia estima la demanda del actor declarando ser el demandante el autor de la obra individual y condenando a los demandados a reconocer públicamente la autoría del demandante sobre el "Proyecto IACU", mediante la publicación a su costa, del fallo de la sentencia. Planteado recurso de apelación por los demandados, la SAP de Valencia, de 24-7-1995 (AC 1995/1378), con estimación parcial estima que la obra en cuestión era una obra colectiva, producto de la fusión de distintas aportaciones, y elaborada bajo la coordinación de un profesor universitario. Planteado recurso de casación por el demandante inicial, el TS, declara haber lugar al recurso, confirmando la sentencia de primera instancia.

de servicios, o de arrendamiento de obra⁴⁴.

Con frecuencia se afirma que la obra colectiva supone una quiebra del principio de autoría - habida cuenta que los derechos de propiedad intelectual existentes sobre la misma se atribuyen a la persona que edita y divulga la obra y no a los autores que han participado en ella- así como una aminoración de los derechos morales de los colaboradores⁴⁵.

Con respecto al principio de autoría debe decirse que los derechos que todo creador tiene sobre su obra no pueden desaparecer por el hecho de que la misma sea parte integrante de otra obra colectiva. Lo que ocurre es que los colaboradores de la obra colectiva, ceden al editor los derechos de explotación sobre su aportación, pero conservan - puesto que son irrenunciables e inalienables- los derechos morales sobre la misma, si bien el ejercicio de éstos puede quedar condicionado por el cumplimiento de los términos contractuales. Además, los colaboradores pueden conservar ciertas modalidades de explotación (arts. 52 LPI)⁴⁶.

Por su parte, la persona que edita y divulga la obra, será titular originaria de una serie de derechos (morales y patrimoniales) sobre la obra colectiva considerada en su conjunto, al tiempo que será titular derivativo de los derechos de explotación

⁴⁴ Sobre la naturaleza de la relación jurídica de los colaboradores de un periódico, puede verse la S TSJ de Asturias, Sala de lo social, de 6-11-1998 (AS 1998\4000) que se decanta por la laboralidad de la relación del colaborador del periódico; en contra, la STSJ de Cataluña (Sala de lo social) de 7-9-1998 (AS 1998\3639); asimismo, STS de 23 -5- 1985 (RJ 1985\2746), de 30 -11- 1987 (RJ 1987\8085), de 28 -9- 1988 (RJ 1988\7135), de 14-5- 1990 (RJ 1990\4314) y de 15-2- 1991 (RJ 1991\839), STSJ de Murcia de 6-10-1995 (AS 1995\4040). Sobre la relación entre el director y la empresa editorial puede verse, S TSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 14-11-1997 (AS 1997\5382); STSJ de Baleares, Sala de lo social, de 3-7-1996, (AS 1996\2539); acerca de la relación jurídico- laboral periodística véase, TALLON GARCÍA, *Los efectos de la relación-jurídico laboral periodística sobre la propiedad intelectual*, RGD, 1983.

⁴⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 151; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., pp. 297 y 310; BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual...*, cit., pp. 171 y 172; SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y Sujeto...*, cit., pp. 263 y ss.

⁴⁶ Es ilustrativa a este respecto la STS, Sala 4ª, de 31-3-1997 (RJ 1997\3578), en la que se discutía la relación jurídica laboral de un reportero gráfico que prestaba sus servicios en una empresa periodística. La Sala declaró que los derechos de explotación de las fotografías por él realizadas correspondían a la empresa en la que prestaba sus servicios, pero que el reportero gráfico conservaba ciertos derechos irrenunciables como el derecho a exigir el reconocimiento de su autoría (art. 14 LPI), además de otras posibilidades de explotación de esas fotografías siempre que no perjudiquen la normal explotación de la publicación en la que se hayan insertado (52 LPI).

sobre las aportaciones que los colaboradores le hayan cedido⁴⁷. Por último, y salvo lo acordado en el pacto previsto en el art. 8.2 LPI, los colaboradores no tendrán derecho patrimonial alguno sobre la obra colectiva en sí misma considerada⁴⁸.

Cedidos por tanto los derechos de explotación sobre las distintas aportaciones al editor, éste - salvo pacto en contrario- estará legitimado ordinariamente para el ejercicio procesal de aquellos derechos de explotación. Pero importa en estos momentos determinar quiénes deberán comparecer en el proceso cuando lo que se discuta en el mismo sean los derechos morales existentes sobre esa obra colectiva.

b) Conflictos entre el editor de la obra colectiva y los colaboradores.

En primer lugar, al editor le corresponde decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma (art. 14.1 LPI) así como el nombre bajo el cual se publicará la misma (art. 14.2 LPI). Tratándose de una obra colectiva parece que la divulgación se impone como necesaria. No se entiende bien que una obra colectiva sea proyectada y elaborada para permanecer inédita⁴⁹. Téngase en cuenta que la decisión del editor contraria a la divulgación de la obra puede conllevar no sólo el incumplimiento de los pactos contractuales - si es que éstos existían- sino también una lesión del derecho a la divulgación de los autores colaboradores, que quedará obstaculizado por esa decisión del editor⁵⁰.

⁴⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J., M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 47, y en *Comentarios*, cit., p. 151; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., pp. 309 y 310; VATTIER FUENZALIDA, C., *La propiedad intelectual, (Estudio sistemático de la Ley 22/1987)*, en ADC, 1993, p. 1054.

⁴⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 161: "(...) las partes podrán atribuir los derechos a persona distinta diferente del editor; o podrán, por ejemplo, establecer una copropiedad de origen convencional entre colaboradores y editorial, pero, admitida la designación de autoría que hagan las partes, parecen difíciles de admitir regulaciones convencionales de la propiedad intelectual distintas de la establecida imperativamente por la LPI".

⁴⁹ Así se expresa RODRÍGUEZ TAPIA, J., M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 164, por la razón de que los editores de obras colectivas son con frecuencia empresas dedicadas a lanzar al comercio este tipo de obras y porque el editor está obligado a cumplir el contrato antecedente. En contra PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 311, para quien puede darse el supuesto de la no divulgación de la obra colectiva porque no siempre el coordinador tendrá que ser un editor profesional.

⁵⁰ Así explica PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 312, que el derecho moral del director va a quedar limitado por la existencia de un contrato antecedente con los diferentes autores participantes en la realización de dicha obra. "Tal contrato contendrá el sometimiento a un plan determinado no sólo por parte de los diferentes participantes sino también

De este modo, si una vez realizadas y entregadas todas las aportaciones, el editor decide no divulgar la obra, todos los coautores - en situación de litisconsorcio necesario- podrán dirigirse contra él por incumplimiento contractual. Si el editor decide divulgar la obra sin la aportación de uno o varios de los colaboradores, y las colaboraciones son distinguibles, cada uno de ellos estará legitimado para el ejercicio individual de su derecho a la divulgación de la obra, ello sin necesidad de que en el proceso concurren el resto de los partícipes⁵¹. En fin, si la participación afectada había sido realizada por más de un sujeto en régimen de coautoría, el derecho de divulgación sobre tal colaboración sólo podrá ser judicialmente declarado si todos sus coautores se encuentran en el proceso.

Una vez decidida la divulgación de la obra, la vigencia del derecho moral sobre cada una de las aportaciones va a exigir un deber de respeto por parte del editor sobre esas creaciones. De no ser así, los colaboradores estarán legitimados para instar la tutela judicial de su derecho moral. Así, es posible que la aportación de uno de los colaboradores sea publicada con alteración de la integridad o contenido de la obra (art. 14.4º LPI)⁵²; o que sea publicada sin reconocimiento de

por parte del coordinador. En este sentido se podría afirmar que la decisión de divulgar está tomada por parte de dicho coordinador en el momento de formalizar el compromiso con los diferentes autores, solución nada aceptable, ya que en este tipo de obra, como en cualquier otra creación intelectual, la decisión sólo puede llevarse a efecto en el momento en que la obra esté terminada o a juicio del coordinador haya alcanzado el grado de madurez necesaria para hacerla susceptible de conocimiento por el público".

⁵¹Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J., M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 169, "Es reconocible una acción de cada autor o de todos en su conjunto contra el editor si éste no ha publicado la obra colectiva prevista, para la cual han sido concebidas las aportaciones. Si es cierto que existe un grado amplio de subordinación objetiva de cada aportación al conjunto y que la labor creadora de los autores fue encaminada hacia la obra colectiva anunciada, toda infracción de los extremos acordados confiere acción a los colaboradores. El editor tendrá que explicar las razones de tal alteración del plan contractual (en el ejercicio de su libérrima facultad creativa y de coordinación) lo que podrá el Juez estimar ajustado al contrato o considerar digno de indemnización y con derecho a los autores para separar sus aportaciones".

⁵² En este sentido la SAP de Barcelona (sección 11ª) de 16 de enero de 1992 (RJC, 1992, p. 408), resolvía un litigio en el que la traductora de una parte de la obra colectiva «Vins i Caves. Denominació d'origen Penedés», demandaba al editor de la misma por atentados a la integridad de su traducción al inglés, cometidas en la impresión de la obra. Planteada por la parte demandada la excepción de falta de legitimación pasiva y de falta de litisconsorcio pasivo necesario, por no haber llamado al proceso al impresor, la Sala declaró: "Están correctamente desestimadas las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de litisconsorcio pasivo necesario, alegados por el demandado, pues queda acreditado que fue éste el que contrató directamente los servicios de la

la autoría de esa concreta colaboración (art. 14.1 LPI)⁵³; piénsese también que el colaborador puede ejercer el derecho de retirada y solicitar que su aportación sea separada del conjunto de la obra (art. 14.6 LPI).

En todos estos supuestos, el proceso deberá plantearse entre el editor y el colaborador cuyo derecho moral quedó afectado por la publicación de la obra colectiva, sin que en principio exista litisconsorcio necesario con el resto de colaboradores. Ello salvo que la aportación haya sido elaborada conjuntamente por varias personas y resulte imposible la identificación de la parte realizada por cada una de ellas, en cuyo caso todos los participantes de esa aportación deberán actuar procesalmente en situación de litisconsorcio necesario⁵⁴. Con otras palabras, en tanto el derecho moral cuya declaración se solicite del órgano jurisdiccional pertenezca a un solo sujeto, éste estará legitimado individualmente para la defensa

actora para que tradujera al inglés determinados textos de la obra colectiva (...), en su condición de coordinador de la obra, de la que además asumió las funciones de editor, como reconoce el representante legal de «C., S.A.», al declarar como testigo propuesto por el demandado, añadiendo que el trabajador de la entidad que representa se ha limitado a la de impresor, por lo que está bien constituida la relación jurídica procesal y resulta innecesario ser atraído al juicio, al no afectarle el fallo".

⁵³ En este sentido la **SAP de Barcelona de 5 - 6- 1992** (RGD, 1992, nº 580-581, p. 628), resolvía la demanda interpuesta por el autor de varias fotografías que había cedido los derechos de explotación sobre las mismas a la empresa editorial, pero cuya autoría fue desconocida por la publicación: "La publicación de fotografías adquiridas al actor por título de compra para su reproducción, según los intereses de la entidad anónima adquirente, es, por descontado lícita, pero efectuada que ha sido con sólo el nombre de la empresa editora y omitida toda mención acerca de la paternidad de las mismas sin que su autor hubiera autorizado expresamente hacerlo así, vulnera los derechos reconocidos al mismo por la LPI (...)".

⁵⁴ **STS, Sala 1ª, de 23-3-1999** (RJ 1999\2005): los coautores de un reportaje periodístico habían celebrado un contrato con el Subdirector de una publicación («La Revista»), por el cual los primeros cedían a la segunda el derecho a publicar un reportaje en esa concreta publicación, imponiendo la condición de que el mismo no se publicara en otra publicación, aunque perteneciera al mismo grupo empresarial editor (Grupo Zeta). Los coautores comprueban que en la publicación «Panorama», se reproduce un reportaje idéntico al texto de la primera publicación. Los coautores exigen se condene a la publicación «Panorama» y a los autores del reportaje plagiado, a la indemnización de daños y perjuicios. Desestimada la demanda en primera instancia y revocada parcialmente en apelación, el TS, estima el recurso interpuesto por los autores del reportaje original. Importa destacar, en estos momentos, que la acción fue ejercitada exclusivamente por los coautores del reportaje original, frente a la publicación «Panorama», sin que fuera precisa la presencia en el proceso del editor (La Revista). Véase, comentario a esta sentencia por **MARÍN VELARDE, A.**, *El autor y la obra creada. Contenido del derecho de autor*, en *Revista de Derecho Patrimonial*, 2000, 1, nº 4, p. 403.

procesal del mismo. Sólo cuando la autoría de una de las aportaciones corresponda a más de un sujeto será necesaria la presencia de todos en el proceso.

Finalmente, en cuanto a los derechos a la modificación de la obra, a la retirada del comercio, y a acceder al ejemplar raro o único de la obra (arts. 14. 5º, 6º y 7º LPI), entiendo que su ejercicio por el editor - salvo lo acordado en los respectivos contratos- deberá ser puesto previamente en conocimiento de todos los colaboradores. En caso de no ser así, éstos podrán dirigirse frente al editor y exigir las responsabilidades correspondientes, existiendo en este caso litisconsorcio necesario entre todos los colaboradores.

c) Conflictos entre la obra colectiva y terceras personas ajenas a la misma.

En principio, se afirma que el editor está legitimado en nombre propio y sin que exista litisconsorcio necesario con sus colaboradores, para el ejercicio de las acciones de defensa de la autoría y de respeto a la integridad de la obra colectiva (art. 14.3 y 4 LPI). Así, explica Rodríguez Tapia: "El titular original de derechos sobre la obra colectiva está legitimado activamente (art. 123, hoy 138 LPI) para perseguir toda infracción de sus derechos y solicitar del Juez las medidas cautelares urgentes que estime oportunas. Esto sin perjuicio de las legitimaciones particulares de los colaboradores, sobre sus respectivas aportaciones, sin que, a mi juicio, exista litisconsorcio necesario de editor y todos los autores o del editor y un particular autor cuya aportación ha sido objeto de utilización indebida por un tercero, frente a las infracciones de terceros"⁵⁵. No obstante esta afirmación creemos necesario diferenciar diversos supuestos.

El editor estará legitimado activamente, sin que exista litisconsorcio con alguno o todos los colaboradores, cuando la lesión afecte exclusivamente a los derechos morales de respeto a la autoría y a la integridad de la obra colectiva en cuanto entidad. Esto podrá ocurrir cuando las aportaciones de los autores son indistinguibles⁵⁶, o cuando la lesión afecta a la propia labor de coordinación y de

⁵⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 167.

⁵⁶ En este caso, cuando las aportaciones son indistinguibles, el colaborador que ha visto lesionado su derecho moral podrá accionar en defensa del mismo pero la dificultad se plantea en

estructuración de la obra, o cuando la infracción afecte a una aportación realizada por el propio editor. En estos casos, entiendo que la presencia en el proceso del editor será suficiente para que el derecho pueda ser judicialmente declarado.

Con todo, lo más frecuente será que los ataques a los derechos morales existentes sobre la obra colectiva constituyan al mismo tiempo una lesión al derecho moral de los colaboradores. Piénsese *v. gr.*, en la reproducción de las ilustraciones de una enciclopedia por otra obra sin que en esta última se reconozca la autoría de las mismas ni su pertenencia a la obra colectiva. En ese caso, nos encontramos ante dos derechos distintos: el derecho moral del editor a que se respete la autoría de la obra colectiva y el derecho moral del colaborador a que se reconozca la autoría sobre su aportación. No se trata de derechos incompatibles sino concurrentes, de manera que cada uno podría ejercitar individualmente su derecho en el proceso⁵⁷. Por tratarse de pretensiones basadas en unos mismos hechos y existir entre ellas conexión por razón del título o causa de pedir, será posible en este caso, la acumulación inicial de pretensiones (art. 72 LEC).

En fin, cuando la lesión afecta exclusivamente al colaborador y no al editor (*v. gr.* se reconoce la obra colectiva de la que forma parte una colaboración, pero se omite la autoría de esta última) aquél estará igualmente legitimado para el ejercicio de su derecho moral, sin que sea precisa la presencia en el proceso del editor.

cuanto a la prueba de que la lesión afecta a su colaboración. Como explica PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 323, " (...) si un tercero desvirtúa o altera la parte creada por uno de los colaboradores, pensamos que estará legitimado para accionar, tanto el coordinador, por lo que afecta al obra colectiva como el autor a cuya contribución se causa daño. Pero si la parte correspondiente a dicho autor y que ha sido alterada se funde en el conjunto, siendo muy difícil de distinguir, la inactividad del coordinador frente a tal atentado causará un perjuicio al creador individual. No obstante, éste estará legitimado para ejercitar las acciones correspondientes a su defensa, pero para ello habrá de probar que efectivamente el atentado ha sido causado a su contribución particular, lo que en casi todo los casos resultará extremadamente difícil".

⁵⁷ En este sentido afirma RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 166: "No hay problema, a mi juicio, en reconocer para el editor los derechos de reivindicar su paternidad editorial, de exigir el respeto a su integridad, modificar, retirar la obra y acceder a los ejemplares raros u originales de la obra colectiva, con los límites establecidos en el artículo 14. Esto deberá entenderse sin perjuicio de los respectivos derechos de paternidad, integridad, modificación, etc. de los respectivos autores sobre sus colaboraciones (...)". En el mismo sentido, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 323, véase nota anterior.

En los supuestos hasta aquí apuntados, lo que se discutiría en el proceso serían los derechos morales existentes sobre la obra colectiva. Cuando por el contrario, el contenido de la obra colectiva entraña un atentado al derecho moral del autor de otra obra distinta, esto es, cuando la acción se ejercita no por los titulares de la obra colectiva sino frente a ella, la solidaridad entre el editor, el director, y los autores de la misma, evitará el litisconsorcio necesario⁵⁸.

La jurisprudencia ha declarado reiteradamente la solidaridad entre editores, directores y colaboradores de las publicaciones, cuando por medio de éstas se cometían intromisiones en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen⁵⁹. Consideramos que la regla de la solidaridad entre todos estos sujetos resultará aplicable a la obra colectiva y a las infracciones en las que puedan incurrir los sujetos que en ella participan. De este modo, la demanda podrá dirigirse frente al editor, frente a todos los colaboradores o frente a alguno o varios de ellos, sin que resulte necesaria la presencia en el proceso de todos los responsables⁶⁰.

d) El ejercicio de los derechos de los colaboradores sobre la obra colectiva, derivados del pacto previsto en el art. 8.2 LPI.

El efecto jurídico previsto por el art. 8 LPI (los derechos de propiedad intelectual de la obra colectiva pertenecen a la persona que la edite y divulgue) operará salvo que exista pacto en contrario. Este pacto no podrá alterar la

⁵⁸ En efecto, de acuerdo con el art. 65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta, la responsabilidad civil por actos u omisiones ilícitos no punibles, será exigible a los autores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos extranjeros, con carácter solidario. La jurisprudencia ha declarado de forma reiterada que dicho precepto no ha quedado derogado por la entrada en vigor de la CE. Así, STS, Sala 1ª, de 4-7-1991 (RJ 5324): "(...) el precepto del artículo 65 de la aludida Ley, en el que se establece la responsabilidad solidaria de autores, directores y editores, tampoco puede estimarse derogado tácitamente, ya que, ni contradice el espíritu de la Constitución, ni consta el derecho de libertad de información y comunicación, sino que contempla únicamente una cuestión de puro y estricto derecho obligacional, la relativa a la determinación de las consecuencias que pueden derivar del mal uso del derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación, estableciendo, a tales efectos, una consecuencia jurídica lógica, la responsabilidad solidaria de quienes ocupan las posiciones en dicho precepto indicadas (...)"; asimismo, SsTS, Sala 1ª, de 19-2-1988 (RJ 1119), 23-7-1990 (RJ 6164), 22-4-1992 (RJ 3317), 20-5-1993 (RJ 3810), 15-7-1995 (RJ 6011), 29-3-1996 (RJ 2371), 22-12-1998 (RJ 10151), 12-6-1998 (RJ 4684), de 28-9-1996 (RJ 6819).

⁵⁹ SsTS, Sala 1ª, de 20-2-1997 (RJ 1009), de 4-11-1986 (RJ 6205), de 7-3-1988 (RJ 1603), de 19-2-1988 (RJ 1119), de 20-2-1989 (RJ 1213), de 4-7-1991 (RJ 5324).

calificación jurídica de la obra como colectiva, sino que tendrá por objeto la atribución de derechos de propiedad intelectual de forma distinta a la prevista por la ley⁶¹. En todo caso, el pacto afectará a los derechos de explotación, y determinará la participación de cada coautor en los rendimientos económicos de la obra, mas no podrá afectar a los derechos morales que pertenecerán a todos los sujetos que han participado en la creación, como hemos visto.

3. Las obras compuestas y derivadas. El ejercicio de los derechos morales existentes sobre las mismas.

a) Consideraciones sobre los conceptos de obra compuesta y obra derivada.

La LPI define la obra compuesta como aquella obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan, y de su necesaria autorización (art. 9 LPI). Las obras compuestas son creaciones de las cuales el requisito de la originalidad no es absoluto, puesto que son realizadas sobre la base de otras obras preexistentes, pero en la medida en que aportan cierta originalidad a esa creación anterior, merecen ser objeto de protección⁶².

⁶⁰ VEGA VEGA, J. A., *Derecho de Autor*, Madrid, 1990, p. 81.

⁶¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 47; por el mismo autor en *Comentarios*, p. 151; en contra, MIQUEL GONZÁLEZ, J., M., *Comentarios* (ed. 1989), cit., para quien el pacto en contrario del art. 8.2 permite alterar la calificación legal de la obra colectiva en beneficio de la obra en colaboración.

⁶² Con el art. 9 LPI se cierra el tríptico de normas en el que se contempla una clasificación de las creaciones en atención a los sujetos autores que en ellas participan, y desde este punto de vista, existen obras en colaboración, obras colectivas y obras compuestas (arts. 7, 8 y 9 LPI). Seguidamente los arts. 10, 11 y 12 LPI, relacionan otros tantos tipos de obras pero esta vez en atención al objeto sobre el que recae la propiedad intelectual, esto es, según la forma en la que se nos presentan las distintas creaciones. Y de acuerdo con ese criterio, existen las obras literarias, artísticas o científicas contempladas en el art. 10, las obras derivadas del art. 11 (las traducciones, y adaptaciones, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los compendios, resúmenes y extractos, los arreglos musicales y cualesquiera transformaciones de una obra artística o científica), y las colecciones del art. 12. Ninguna de estas clasificaciones opera sin embargo de manera excluyente sino que, antes al contrario, cualquiera de las obras incluidas en los arts. 10, 11 y 12 LPI, podrían ser a su vez una obra en colaboración, una obra colectiva o una obra compuesta. La cuestión consiste en determinar si el concepto de obra compuesta coincide con el de obra derivada. En principio, ambas categorías descansan sobre un mismo presupuesto - la elaboración de una obra nueva a partir de otra obra anterior- y ambas quedan sujetas al mismo régimen jurídico: los derechos de propiedad intelectual corresponden al autor de la obra compuesta o derivada, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente. Ahora bien, mientras en la obra

La elaboración de una obra nueva a partir de una obra anterior, requerirá el consentimiento expreso del autor de la obra original. En virtud de esa autorización, el autor de la obra preexistente cederá su derecho exclusivo a la transformación de su obra (art. 21 LPI), a cambio de una remuneración (art. 46 LPI), y para una concreta modalidad de adaptación o transformación (art. 43 LPI)⁶³. Y elaborada, a partir de ese negocio, la obra compuesta o derivada, su creador será titular originario de los derechos morales y patrimoniales correspondientes a todo autor, sin perjuicio de los derechos que correspondan al autor de la obra preexistente (art. 9 LPI).

Sabido lo anterior, cabe preguntarse entonces quiénes estarán legitimados para la defensa de los derechos morales existentes sobre la obra derivada. Para ello resulta conveniente diferenciar entre dos tipos de conflictos: los que se planteen entre el autor de la obra preexistente y el autor de la obra compuesta, y los que se puedan originar entre el autor de la obra compuesta y terceras personas ajenas a la misma.

compuesta, el autor de la incorporación debe ser distinto del autor de la obra preexistente, las obras derivadas pueden ser realizadas por el mismo autor de la obra originaria. De otro lado, en la obra compuesta, la obra preexistente se presentaría total o parcialmente reproducida, junto con los aditamentos intelectuales nuevos, mientras que en la obra derivada, la aportación que se hace consiste en modificar, alterar o transformar la obra originaria preexistente; sobre este tema, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 247; VEGA, *Derecho de Autor*, cit., p. 83; RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 439; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., pp. 49 y 179; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 566; VEGA, *Derecho de autor...*, cit., p. 83; GONZÁLEZ GARCÍA, A., *Las obras derivadas y su problemática jurídica. Planteamiento general. Posiciones doctrinales y jurisprudencia*, en *I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, Madrid, 1991*, Ministerio de Cultura, T. I, p. 546; ENCABO VERA, M. A., *Las obras multimedia*, en *Nuevas Tecnologías y...*, cit., p. 83.

⁶³ Como explica, GONZÁLEZ GARCÍA, A., *Las obras derivadas y su problemática jurídica. Planteamiento general. Posiciones doctrinales y jurisprudenciales*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 547, "El régimen de estas autorizaciones será el general previsto en cada legislación, y, con el fin de evitar futuros problemas, es aconsejable que en ellas se hagan constar expresamente su objeto, ámbito territorial, derechos concedidos y el sistema de participación en los rendimientos de la obra derivada. Estas autorizaciones serán normalmente intransmisibles a terceros, dado el «intuitus personae» que las caracteriza: el autor de la obra originaria no permitirá que su prestigio resulte perjudicado por la existencia de la obra derivada, de ahí el que revista para él especial importancia la elección de la persona que se encargue de la traducción, adaptación o arreglo de la obra"; asimismo, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 344.

b) Conflictos entre el autor de la obra preexistente y el de la obra derivada.

Como se ha indicado, el autor de la obra que va a ser incorporada, en ejercicio de su derecho de transformación (art. 21 LPI), podrá autorizar a cambio de una remuneración proporcional (art. 46.1 LPI) o a tanto alzado (art. 46.2 LPI), la utilización de su obra para una concreta modalidad de transformación, pero conservará - puesto que son irrenunciables e inalienables- todos los derechos morales existentes sobre su obra, y los derechos de explotación que no haya cedido.

La vigencia del derecho moral existente sobre la obra precedente, va a exigir un deber de respeto por parte del autor de la obra compuesta, y ello puede plantear conflictos entre ambos autores. Así, el autor de la obra compuesta deberá reconocer la autoría de la obra en la que se ha basado, que ha transformado o de la que ha adoptado sus elementos principales (art. 14.1 LPI)⁶⁴. Asimismo, el derecho a la integridad de la obra preexistente podría quedar afectado si la adaptación o transformación se realizara en términos tales que suponga un perjuicio a los intereses del autor o menoscabo a su reputación (art. 14.4 LPI)⁶⁵. En fin, es posible que el autor de la obra preexistente no pueda consentir la modificación de su obra por virtud del negocio de cesión que celebró con el autor de la obra transformada y en el que se comprometió a no modificar la primera durante un cierto tiempo⁶⁶.

En todos estos supuestos nos encontramos ante conflictos *ad intra* de la obra compuesta, esto es, ante conflictos entre el autor de la obra preexistente y el autor o autores de la obra compuesta, y derivados del negocio o pacto de autorización. Para

⁶⁴ No obstante, si ambas partes acuerdan que el nombre del autor de la obra originaria no deberá aparecer en la obra compuesta, el autor de esta última deberá respetarlo, siendo posible que en cualquier momento el primero decida revocar aquella decisión, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed.1989), cit., p. 195.

⁶⁵ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 412; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 125; GONZÁLEZ GARCÍA, A., *Las obras derivadas y su problemática jurídica*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T.I, cit., p. 546.

⁶⁶ Así, por el contrato de transformación de obra audiovisual el autor de la obra preexistente no podrá disponer de la obra para otra obra audiovisual hasta pasados quince años desde que concedió la autorización inicial (art. 89.2 LPI). Como explica, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 366, "(...) la fórmula del art. 21.2 LPI («sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente») es reversible; significa también «sin perjuicio de los derechos del autor de la obra derivada». Tanto uno como otro autor están obligados recíprocamente a abstenerse de cuanto pudiera perturbar la explotación de cualquiera de esas dos obras".

que el órgano jurisdiccional pueda dictar una sentencia sobre el fondo será precisa la presencia de todos los sujetos en conflicto en el proceso, unos en el lado activo y otros en el lado pasivo, pudiendo plantearse situaciones litisconsorciales semejantes a las analizadas en el supuesto de la obra en colaboración. No obstante, conviene apuntar distintos supuestos.

Pocos problemas se vislumbran cuando los derechos morales sobre la obra preexistente pertenecen a un solo titular y la actividad ocasionadora del daño se ha cometido por una única persona. En este caso en el que el conflicto se plantea entre estos dos sujetos, cada una de las posiciones del proceso estará integrada por una sola parte⁶⁷.

Si son varios los sujetos que han procedido a la elaboración y posterior explotación de una obra compuesta, sin la autorización del autor de la obra preexistente⁶⁸, la demanda deberá dirigirse contra todos ellos conjuntamente, en situación de litisconsorcio pasivo necesario. El órgano jurisdiccional no podrá dictar sentencia sobre el fondo si la misma pudiera afectar a terceras personas que no han sido parte en ese proceso (art. 12.2 LEC)⁶⁹.

De otro lado, si la obra preexistente objeto de transformación, había sido creada por varios autores en régimen de coautoría, la pretensión de tutela del derecho moral existente sobre la misma sólo podrá ser esgrimida procesalmente por todos ellos. Y si alguno de ellos no prestara el concurso de su voluntad para demandar, deberá estar en el proceso en el lado pasivo, junto con los autores de la obra compuesta que, o bien no solicitaron la autorización para la transformación de

⁶⁷ La dualidad de posiciones que caracteriza el proceso exige como mínimo dualidad de personas que ocupan cada posición, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., 98.

⁶⁸ Es de destacar que la utilización de una obra ajena para incorporarla a una obra nueva no implica *per se* una utilización ilícita. La ilicitud de la conducta aparece cuando la obra compuesta es explotada. Véase al respecto, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 356 y RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed.1989), cit., p. 192; en consecuencia, una vez en marcha la explotación de la obra compuesta realizada sin la autorización del autor de la obra preexistente, éste podrá ejercitar la acción de cesación de la actividad ilícita y la adopción de las medidas cautelares, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 201; MARCO MOLINA, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 359.

⁶⁹ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 183.

la obra preexistente, o bien aquélla fue utilizada indebidamente⁷⁰. Sólo de esa manera podrá garantizarse la presencia en el proceso de todos los titulares del derecho moral cuya declaración se postula.

c) Conflictos entre la obra compuesta y terceras personas no autoras.

Desde el punto de vista objetivo, la obra compuesta constituye una nueva creación separada y distinguible de la obra preexistente en la que se ha basado. Desde el punto de vista subjetivo, el autor que realiza la incorporación de la obra preexistente y añade su propia aportación, es autor a todos los efectos del producto resultante de dicha elaboración⁷¹.

En consecuencia, el autor de la obra compuesta será titular- sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente (arts. 9 y 21 LPI)⁷²- de una serie de derechos morales y patrimoniales que puedan existir sobre la obra compuesta. Y por esta razón, los ataques dirigidos frente a los derechos morales existentes sobre la obra compuesta, deberán ser defendidos procesalmente por el titular de los derechos de autor sobre la misma⁷³. Ahora bien, el autor de la obra preexistente ¿estará

⁷⁰ La STS, Sala 2ª, de 4-6-1992 (RJ 1992\5446), resolvió un asunto relativo a la adaptación del intermedio de la zarzuela «La Leyenda del Beso», original de los letristas señores P. y R. y los compositores señores V. y S., consistente en incorporar a aquella música una letra de nueva creación, dando como resultado la pieza musical titulada «Amor de Hombre». La adaptación había sido realizada con el consentimiento de los letristas de la obra original, así como con el de los herederos de uno de los compositores. No sin embargo, con la autorización de los herederos del otro compositor, querellantes en ese proceso. La Sala declaró (véase el pronunciamiento en el capítulo II), que la conducta de la compañía discográfica («CBS, S.A»), no merecía reproche penal, por cuanto se había recabado la autorización de parte de los autores de la obra adaptada, aunque no de todos, quedando a salvo la posibilidad de los querellantes de acudir a la vía civil, en reclamación de sus correspondientes derechos.

⁷¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 199; BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 201.

⁷² MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 362: "No es lícito inferir de la ambigua fórmula «sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente» que éste adquiere sobre la obra derivada prerrogativas que no sean de contenido económico. Los derechos sobre este nuevo objeto de derecho corresponden exclusivamente al sujeto que lo ha creado (art. 5 LPI; art. 2 Regl.). Incluso de haber obrado éste sin la necesaria autorización del autor de la obra preexistente, habría que reconocerle tales derechos «...por el solo hecho de su creación» (art. 1 LPI), al margen de que pudiera llegar a prohibírsele el ejercicio de los mismos".

⁷³ Existen no obstante posiciones doctrinales que afirman la inexistencia de derechos originarios sobre la obra nueva y la existencia de derechos derivados del pacto o contrato de autorización, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 416. En contra, RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 437, JUAN MOLLÁ, *Las obras derivadas en el derecho*

legitimado para la defensa de ciertos derechos morales sobre su obra - integrada ahora en la obra compuesta -, o deberá permanecer impasible ante los ataques que se produzcan sobre esta obra por existir otro sujeto legitimado? ¿Cómo coordinar la legitimación del autor de la obra nueva con la del autor de la obra preexistente?⁷⁴.

"Lo que interesa - según explica Rodríguez Tapia- es delimitar el poder de reacción ante actos ilícitos de terceros, en los que previamente, antes de pasar a la fase de prueba, no queda determinado si ha sido debida a utilización ilícita de la obra original o de la derivada, y, caso de ser la obra derivada, si afectara a partes nuevas o viejas de la obra compuesta. Me parece - continúa el mismo autor- que el espíritu de la Ley ofrece, en su art. 123 (actual art. 138 LPI), acción a ambos, autor original y autor- componedor, para perseguir dichas infracciones o solicitar medidas cautelares. Todo aquel que tenga interés directo (ambos lo tienen) y de manera independiente o conjunta (art. 48.1, *in fine*, literal o análogamente aplicado) podrá recurrir ante los tribunales"⁷⁵.

Sin discrepar de lo establecido por este autor, como inmediatamente se verá, no creo que el art. 48 LPI sea aplicable al caso que nos ocupa.

El art. 48 LPI, dedicado a la cesión en exclusiva de los derechos de explotación, lo que viene a decir es que el cesionario en exclusiva está legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido, con independencia de la legitimación que corresponda al cedente, que en principio, será la que le compete para la defensa de los derechos morales y de aquellos patrimoniales que hubiera conservado⁷⁶. En la medida en que la cesión de derechos de explotación debe quedar limitada a la concreta modalidad de

español, con especial consideración de las traducciones, en I Congreso Iberoamericano..., T.I., cit., p. 564.

⁷⁴ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 438.

⁷⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 199.

⁷⁶ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1755, "La legitimación de los cesionarios es concurrente con la de los autores si la infracción supuso igualmente un atentado al derecho moral de éstos (o de los artistas, etc.). Y, en último caso, debe admitirse de modo general la posibilidad de una intervención adhesiva en el proceso al autor, aunque sus derechos hayan sido cedidos a un tercero. La legitimación del cesionario exclusivo excluye, por lo

explotación concedida (art. 43 LPI)⁷⁷, el cesionario en exclusiva estará legitimado para la defensa de los derechos concedidos en esa modalidad de explotación, sin perjuicio de la legitimación del autor cedente para la defensa de aquellas otras modalidades de explotación que incluso referentes a ese mismo derecho, no hayan sido expresamente autorizadas por el autor⁷⁸.

No obstante, el supuesto contemplado en el art. 48 descansa sobre la base de una misma obra, de la cual ciertos derechos de explotación se habrán cedido en exclusiva y los derechos morales - como no podía ser de otro modo- permanecen en manos del titular cedente. En el supuesto que hemos planteado más arriba, esto es, el de la creación de una obra nueva a partir de otra obra preexistente, nos encontramos ante dos objetos distintos, la obra preexistente sobre la que recaerán derechos morales y patrimoniales, y la obra producto de la transformación, sobre la que recaerán igualmente derechos personales y patrimoniales. El problema que se plantea es si, en la medida en que en la obra compuesta está incorporada la obra anterior, el titular de derechos morales sobre la obra preexistente, estará legitimado para la defensa de los derechos morales sobre la obra transformada⁷⁹.

demás una legitimación del cedente por interés propio (salvo el derecho moral de éstos)"; véase asimismo, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., pp. 222 y 223.

⁷⁷ Sobre la diferencia entre los derechos exclusivos y las modalidades de explotación, véase la sección II de este capítulo.

⁷⁸ Según explica CAVANILLAS MÚGICA, S., *Comentarios*, cit., p. 828, "De la expresión «con independencia de», más significativa de yuxtaposición que de superposición o subrogación, se desprende que el legislador ha querido establecer una legitimación propia del cesionario, y no por sustitución. La misma conclusión se deriva de la limitación de dicha legitimación a la defensa de «las facultades que se le hayan concedido», clara manifestación de que acciona su propio derecho, y en la medida del mismo, y no un derecho del autor. Por lo demás, no se ve razón de fondo alguna para sustituir legalmente al autor en la defensa de sus derechos (...)".

⁷⁹ Para LACRUZ BERDEJO, *Elementos de Derecho Civil*, Madrid, 1988, III, vol. 1º, 3ª parte, p. 25 y PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, *Comentarios al CC y Compilaciones Forales*, dirigidos por M. ALBALADEJO, Madrid, 1995, T. V, vol. 2º, p.749, el autor de la obra derivada debe compartir con el autor de la obra original los derechos existentes sobre la primera, y cualquiera de ellos, aisladamente, puede ejercitar los derechos de defensa sobre la misma; para MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual...* cit., p. 363, no es posible - salvo excepciones- reconocer al autor de la obra original "poder de decisión en cuanto a un objeto que resulta de la actividad creativa de otra persona"; por su parte, RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 438, explica: "El hecho base (y problemático) es la existencia de una obra a cuyo nacimiento han contribuido el autor de la preexistente y el de la derivada: hay, pues, cierta colaboración, aunque no es la de la «obra en colaboración» del artículo 7. Hay, por otro lado, intereses comunes y derechos de cada uno de ellos en la misma obra resultante. Pienso que la situación fáctica y jurídica

A mi modo de ver, la cuestión debería ser examinada en atención al objeto sobre el que recae el derecho que deba ser judicialmente declarado, y sobre todo, en atención al grado de aproximación o diferenciación entre la obra incorporada y la obra de nueva creación; en definitiva a si nos encontramos ante una obra compuesta en la que son perfectamente identificables los elementos de la obra preexistente, o ante una obra derivada producto de la transformación⁸⁰. Se trata de una cuestión sujeta al examen individualizado de cada caso, pero en línea de principio, podemos establecer las siguientes reglas.

a) Si como consecuencia de la transformación de una obra preexistente, nos encontramos ante una obra nueva, el sujeto legitimado para la defensa de los derechos morales sobre la misma deberá ser el nuevo creador, sin que el autor de la obra preexistente pueda accionar frente a terceras personas infractoras de aquellos derechos. Y así ocurrirá probablemente con las obras derivadas del art. 11 LPI como las traducciones⁸¹, adaptaciones⁸², arreglos musicales, compendios, resúmenes

más parecida a ésta en la LPI es la del artículo 7 (obra en colaboración) de cuyas normas, si no aplicables por analogía (*legis*), se pueden inducir algunas reglas y principios, muy razonables, que considero de aplicación a la obra derivada, del art. 21".

⁸⁰ Como explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 413, "(...) el control propio del señorío sobre la obra depende de la intensidad de la transformación o modificación que se opere sobre el original por la aportación de elementos nuevos o de que se llegue a generar una verdadera obra nueva, en definitiva depende de la novedad y originalidad que presente la obra resultante".

⁸¹ Así, la STS de 29-12- 1993 (RJ 1993/10161), resolvía el asunto en el que don Angel Luis. P., (traductor de la obra teatral «Julio Cesar», de William Shakespeare), reclamaba de don Manuel Vázquez Montalbán, el reconocimiento de su condición de autor de la versión castellana de aquella obra, empleada - dicha versión- por el Centro Dramático Nacional, para la puesta de escena llevada a cabo en la temporada teatral de 1988. La Sala declaró: (...) admitidos los derechos de autor que se atribuyen a los de las traducciones y adaptaciones (art. 11.1); que éstos autorizan a exigir el reconocimiento de su condición de autor (art. 14.3); y que el art. 17 les atribuye, entre otros derechos, los de explotación de su obra y, en especial, los de reproducción, que no puede llevarse a cabo, ni aun en supuesto de obras compuestas, es decir, aquellas que incorporan otra obra preexistente, sin la autorización del autor de esta última, no cabe otra conclusión que la de entender que se infringieron los preceptos anteriormente citados, pues si bien es cierto que nada impide a un autor tener en cuenta para la creación de su obra, el contenido de otras anteriores, que pueden influir en el contenido de la nueva, tal consideración no permite suponer que el nuevo autor se halle facultado para incorporar a su obra una parte mayor o menor de aquélla, sin autorización del primitivo autor, operación ésta que es, a fin de cuentas la realizada por el demandado recurrido"; véase MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor (Comentario a las Sentencias del TS, Sala 1ª, de 14 y 29 de diciembre de 1993)*, PJ, nº 33, p. 403.

⁸² SCHUSTER VERGARA, S., *Aspectos prácticos en el tratamiento de las obras derivadas, I Congreso Iberoamericano...*, T.I., cit., p. 555: "(...) las adaptaciones constituyen

y extractos. En todos estos supuestos, el proceso deberá iniciarse por el titular de los derechos sobre la obra derivada, sin que en principio el autor de la obra original ostente interés en accionar en ese concreto proceso.

Adviértase, por lo demás, que el derecho moral hecho valer en el proceso por el autor de la obra derivada, es su propio derecho moral sobre esta última, y no el derecho moral del autor de la obra preexistente. En caso de que este último también quedara afectado por la misma actividad ilícita⁸³, podrá accionar en nombre propio frente al tercero. Pero en ese caso estaremos ante una nueva acción conexas a la anterior por estar fundada en los mismos hechos y acumulable en el mismo procedimiento (art. 72.2 LEC).

b) Si, por el contrario, se trata de una obra compuesta que reproduce íntegramente la obra anterior añadiendo elementos que en nada transforman esta última⁸⁴, sobre ella concurrirán los derechos del autor de la obra preexistente, y los derechos del autor de las nuevas incorporaciones⁸⁵, de modo que el ejercicio de acciones en defensa de los derechos morales precisa diferenciar.

Si la lesión recayera exclusivamente sobre la obra preexistente incorporada ahora a la obra compuesta, entiendo que cualquiera de los dos autores podría

obras distintas a las obras originales que le sirvieron de base para su realización, generando consecuentemente un derecho exclusivo de autor sobre ella, el cual es independiente del derecho de autor de la obra preexistente y, por tanto, ha de ejercerse igualmente de forma autónoma".

⁸³ Por ejemplo: un autor inglés publica una novela y ésta es traducida al español. Un fragmento de esa novela se reproduce en un periódico sin mencionar ni al autor de la obra originaria ni al autor de la traducción. Se trataría de la lesión de dos derechos morales distintos: el derecho del autor sobre su obra originaria y el derecho del traductor sobre su traducción, derechos que darán lugar a sendas pretensiones procesales.

⁸⁴ Siguiendo a ROGEL VIDE, C., *Comentarios al CC...*, cit., pp. 197 y 198, "Son ejemplos de obras compuestas las resultantes de puestas al día de obras preexistentes o de notas y comentarios efectuados a éstas, permaneciendo inalterado el texto de la obra original".

⁸⁵ Así, explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1756, las posibilidades de concurrencia entre dos o más derechos independientes de los reconocidos en la LPI. En estos casos, la legitimación activa está en función de la forma en que tenga lugar esta concurrencia: "Si los dos derechos son homogéneos por estar sus titulares en comunidad (arts. 7, 87, 97.3), cada titular está activamente legitimado, y, además, resulta de aplicación al caso la doctrina elaborada por el TS sobre la legitimación activa de un comunero en beneficio de los intereses comunes. Si los dos derechos concurrentes no son homogéneos, cada titular está legitimado por derecho propio. Supuestos de esta especie los constituyen, por ejemplo, la concurrencia entre los derechos sobre la obra compuesta y la obra preexistente (art. 9), entre la obra original y la transformada (art. 11)".

accionar en defensa de su derecho moral⁸⁶. El autor de la obra preexistente en cuanto titular del derecho moral que debe ser declarado judicialmente; el autor de la obra compuesta en cuanto titular al mismo tiempo de los derechos morales sobre la totalidad de la obra compuesta. En la obra compuesta existiría una zona común en la que se produciría una especie de solapamiento de derechos. Por un parte se encontraría el derecho moral del autor de la obra preexistente que ha autorizado la utilización de su obra. Sobre él existiría el derecho moral del autor de la obra compuesta, que englobaría a la obra anterior⁸⁷.

Es decir estaríamos ante un mismo objeto sobre el que convergen los derechos de uno y otro autor. Pero así como en la obra en colaboración defendimos que esa situación originaba un litisconsorcio necesario - porque todos los autores eran titulares de un mismo derecho y la declaración judicial del mismo exigía la presencia de todos en el proceso -, en este caso entiendo que estamos ante un litisconsorcio cuasi necesario porque el derecho moral del autor de la obra compuesta, englobaría al derecho moral del autor de la obra preexistente. Consecuentemente, o bien el proceso se plantea inicialmente por los dos autores constituyéndose el litisconsorcio necesario, o bien por uno sólo de ellos, sin perjuicio de la posterior intervención litisconsorcial del otro autor en cualquier momento del proceso (art. 13 LEC)⁸⁸.

c) En fin, si la lesión afectara exclusivamente a la parte nueva de la obra compuesta, la persona legitimada para la defensa del derecho lesionado deberá ser únicamente el autor de esa obra compuesta. El autor de la obra original carecerá de interés en accionar respecto a una creación en la que no ha tenido participación.

⁸⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 199.

⁸⁷ Se podría utilizar el símil de las muñecas rusas empleado por Rodríguez Tapia aunque para otro ejemplo, véase RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, (ed. 1987), cit., p. 181.

⁸⁸ Sobre las diferencias entre la intervención adhesiva simple y la litisconsorcial puede verse: ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 187; DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 190; MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p. 88; MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil*, con GIMENO SENDRA y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Madrid, 1996, p.114.

III. UN SUPUESTO ESPECÍFICO: LA ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO MORAL DEL AUTOR TRAS SU FALLECIMIENTO.

1. Planteamiento: fundamento de la subsistencia post mortem auctoris de determinadas facultades morales.

Como hemos podido comprobar, durante la vida del autor, la única persona legitimada para el ejercicio de los derechos enumerados en el art. 14 LPI, es el titular originario del derecho, el propio creador. Seguidamente, los arts. 15 y 16 LPI, se ocupan del ejercicio de determinados derechos morales tras el fallecimiento de su titular; dos de ellos, el reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra, sin límite de tiempo (arts. 15.1 y 41 LPI), y un tercero, el derecho a decidir la divulgación de la obra, sujeto al límite temporal de setenta años, y subordinado al interés social o de la colectividad en el acceso a la cultura (art. 40 LPI y 44 CE⁸⁹).

Resulta de lo anterior que de todos los derechos morales correspondientes al autor, y enumerados en el art. 14 LPI, aquéllos que podríamos considerar personalísimos se extinguen con su muerte, mientras que otros, por las razones que a continuación veremos, subsisten⁹⁰. En segundo lugar, es de destacar el diferente régimen normativo del derecho a la divulgación de la obra con respecto al resto de derechos que subsisten al fallecimiento del autor, y la proximidad de aquél con los derechos de explotación⁹¹. No es casual que la duración *post mortem* del derecho a

⁸⁹ De acuerdo con el art. 40 LPI: Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el art. 44 CE, el Juez, podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo". Y el art. 44 CE establece "1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2 Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general."

⁹⁰ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio "post mortem auctoris" del aspecto moral de la propiedad intelectual*, Revista Temis, 1962, nº 11, p. 39; CÁMARA AGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor. (Con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor)*, Granada, 1998, p. 82; en contra, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 336, para quien los derechos morales no contemplados en los arts. 15 y 16 siguen el régimen general de sucesión *mortis causa*. Más adelante analizaremos la postura de este autor.

⁹¹ El derecho a la divulgación de la obra se presenta como un derecho primario, de ejercicio necesario y previo para el nacimiento de los derechos de explotación. Sin el primero no

la divulgación de la obra sea idéntica a la duración de los derechos de explotación - setenta años⁹² -, ni tampoco lo es que su ejercicio quede subordinado al interés social o de la colectividad (fundamento también último de la extinción de los derechos de explotación por su entrada en el dominio público⁹³).

De este modo, frente a la temporalidad característica de los derechos patrimoniales, y también -aunque en nuestro derecho sea una facultad moral - del derecho a decidir la divulgación de la obra, el respeto a la autoría y a la integridad de la creación aparecen como derechos perpetuos, de duración indefinida⁹⁴. Se trata de derechos cuyo fundamento descansa en la salvaguarda de la indisoluble relación entre el autor y su obra⁹⁵, derechos de los que el autor no puede disponer en vida y que tras su fallecimiento, en connivencia con ese carácter personalísimo, deberían extinguirse, sin poder transmitirse a persona alguna.

Sin embargo, de seguir esta hipótesis, es decir, de no reconocer la subsistencia de estas facultades *post mortem auctoris*, se permitiría que, desaparecido el autor, cualquier persona pudiera modificar su obra, alterarla, copiarla o plagiarla⁹⁶. Mayores son los peligros cuando la obra entra en el dominio público, pues "es a partir de ese momento en que caen todas las barreras cuando se multiplican los sacrilegios"⁹⁷. Como se ha afirmado, "el carácter personalísimo del derecho moral de autor y su consecuencia lógica, de ser intransmisible, ha de

existirán los segundos. No es extraño que muchas legislaciones incluyan la facultad de decidir la divulgación entre los derechos de explotación. MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Comentarios*, cit., p. 221; GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC...*, cit., p. 643.

⁹² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 261; PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, (ed. 1989), p. 637.

⁹³ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio "post mortem auctoris"...*, cit., p. 37. En efecto, la razón por la que los derechos de explotación dejan de existir y entran en el dominio público es porque se entiende que el autor devuelve a la sociedad lo que la sociedad durante todo ese tiempo le ha estado dando: el reconocimiento de unos derechos de contenido económico.

⁹⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El derecho moral...*, cit., pp. 20 y 21.

⁹⁵ BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 69.

⁹⁶ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 392.

⁹⁷ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio "post mortem auctoris"...*, cit., p. 36.

conciliarse, (...) con la conveniencia y práctica necesidad de seguir protegiendo su personalidad y su obra después del fallecimiento del creador de la misma"⁹⁸.

Existiendo por tanto razones suficientes para seguir otorgando protección al derecho moral *post mortem auctoris*, se plantea entonces quiénes deben asumir la defensa del mismo, para seguidamente calificar la posición que ocupan estos sujetos en el proceso⁹⁹.

Es evidente descubrir en esa subsistencia *post mortem*, el interés particular del autor en que su obra sea conocida y permanezca, tal y como él la concibió; y desde este punto de vista, el interés sería individual. Sin embargo, y al mismo tiempo, la sociedad está interesada en conocer quién es el autor de una determinada obra y cómo se divulgó, de manera que junto a ese interés individual, coexistirá el interés de la sociedad en que se respete la autoría y la integridad de las obras que integran el patrimonio cultural de la sociedad¹⁰⁰.

Admitida esa dualidad, y dando primacía al interés individual del autor, la ley permite que éste designe en disposición testamentaria a una persona de confianza a quien se le encomiende el ejercicio de aquellos derechos (art. 15.1 LPI), y en defecto de tal designación expresa, la ley legitima - sobre la presunción de ser las personas más cercanas al autor - a los herederos (art. 15.1, *in fine* LPI). Ahora bien, en caso de inexistencia o paradero desconocido de las personas anteriores, y en atención al interés de la colectividad, la ley confía el ejercicio de estos derechos

⁹⁸ ESPÍN CÁNOVAS, D., *El derecho moral del autor y su protección «post mortem» en la legislación española, I Congreso Iberoamericano...*, T. I., cit., p. 218.

⁹⁹ COLOMBET, C., *Grands Principes du droit d'auteur...*, cit., pp. 52-53.

¹⁰⁰ ESPÍN CÁNOVAS, D., *El derecho moral del autor...*, cit. nota ant., p. 219; LIPSZYC, D., *Derechos de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, 1993, p. 263. Como declaró la SAP de Sevilla de 4-2-1991 (RGD, 1992, p. 12.877), se trata "de un derecho moral de los recogidos, también con matizada distinción, en la Sección 1ª de dicho capítulo que, por ser de índole inmaterial sin relevancia económica y caracterizadamente personal, dura toda la vida del autor, en este caso de los autores, y además es transmisible *mortis causa* sin límite de tiempo como expresamente dispone el art. 15 de la referenciada Ley, de forma que, en caso de fallecimiento de uno de ellos, si no ha encomendado su ejercicio expresamente por disposición testamentaria, corresponde a sus herederos; *perpetuidad que deviene de que en este singular derecho moral inciden de un lado, el interés del autor y, de otro el de la colectividad en conocer quien es el creador de la obra*".

a Instituciones públicas: el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Entidades Públicas de carácter cultural (art. 16 LPI).

La doctrina ha discutido acerca de si las personas legitimadas por los arts. 15 y 16 LPI, ejercitan estos derechos morales porque los mismos se les han transmitido *mortis causa*¹⁰¹, encontrándonos en ese caso ante un supuesto de legitimación ordinaria propia, o si, habida cuenta del carácter personalísimo de estos derechos y su consecuente intransmisibilidad, se trataría de una legitimación atribuida por la ley para la defensa de ciertos intereses culturales¹⁰², no faltando una tercera opinión de quienes afirman que estaríamos más bien ante el nacimiento de un derecho nuevo, cuyo presupuesto sería el fallecimiento del autor, y del que serían titulares las personas legitimadas por la ley¹⁰³.

La cuestión planteada no es una mera discusión teórica dirigida a calificar la actuación de los sujetos defensores del patrimonio intelectual del causante, sino que conlleva ciertas repercusiones de orden práctico. De la postura que se mantenga sobre esta cuestión va a depender no sólo la determinación de las personas que ostentan el poder de impetrar con posibilidades de éxito la tutela judicial de cierto interés jurídico, sino también la admisibilidad de la intervención de terceros en el proceso iniciado por aquellas personas, y la eficacia de los actos dispositivos que pudieran realizarse en este tipo de procesos.

¹⁰¹ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y ...*, cit., p. 336; FERNÁNDEZ NOVOA, C., *El derecho moral...*, cit., p. 25; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 252; VATTIER FUENZALIDA, C., *La propiedad intelectual...*, p. 1067; RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Siete Derechos en busca...*, cit., p. 307; GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El derecho moral del autor...*, cit., p. 131.

¹⁰² ESPÍN CÁNOVAS, *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 61, y por el mismo autor en *El derecho moral de autor y su protección «post mortem»...*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 217; LACRUZ BERDEJO, *El ejercicio "post mortem auctoris"...*, cit., p. 38; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial...*, cit. p. 575; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 29; GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 643; LÓPEZ Y LÓPEZ, A., *Derecho de Sucesiones*, (coord. por MONTÉS PENADÉS, L.), Valencia, 1992, p. 53; MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 63.

¹⁰³ Esta postura ha sido defendida especialmente por la doctrina italiana como apunta LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio post mortem...*, cit. En nuestro derecho mantiene esta tesis CÁMARA AGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor. (Con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor)*, Granada, 1998, pero referido exclusivamente a los herederos del autor.

2. Las posiciones doctrinales que defienden la transmisibilidad de determinadas facultades morales del autor a los herederos.

a) Las teorías que defienden la transmisión de determinadas facultades morales del autor a sus herederos.

Entre la doctrina, un primer grupo de autores ha calificado el supuesto contemplado en los arts. 15 y 16 LPI, como un fenómeno sucesorio, si bien *sui generis* o especial, por cuanto su regulación se hallaría en la propia LPI, y no en las normas generales del Código Civil sobre la sucesión *mortis causa*.

Así, para Bercovitz Rodríguez- Cano, la ley reconoce a los herederos del autor y a la persona de confianza por él designada, el "ejercicio" de los derechos enumerados en los apartados 3 y 4 del art. 14 LPI. Con ello "quizá se quiere recalcar que, aunque en verdad se transmite la titularidad de los mencionados derechos o facultades (¿de lo contrario quién sería su titular?), los mismos sirven únicamente al interés del autor fallecido". Con todo, destaca este autor la idea de que los derechos adquiridos por los legitimados son ejercidos en defensa del autor fallecido, de ahí que "cabría calificar la titularidad de los derechos morales *post mortem auctoris* como una potestad, puesto que implicaría una atribución de poderes para la satisfacción de intereses ajenos"¹⁰⁴.

Existe una segunda posición doctrinal tendente a vincular la transmisibilidad de los derechos morales del autor a la de los derechos de explotación¹⁰⁵. Así, para

¹⁰⁴ Así, explica BERCOVITZ- RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 257, que "a pesar de la apariencia terminológica, los sujetos designados no son legitimados para el ejercicio de un derecho ajeno, sino que son en realidad titulares de esos derechos o facultades morales, aunque los mismos se ejerzan en principio en beneficio del autor causante y de acuerdo con su voluntad".

¹⁰⁵ Hay que decir que éste es el sistema seguido por la ley alemana de derechos de autor de 1965. La citada norma se refiere en el art. 28 a la transmisión por herencia del derecho de autor sin referencia concreta al derecho moral, y el art. 30 establece que "A falta de cualquier disposición contraria, el sucesor del autor gozará de los mismos derechos que el autor disfrutaba en virtud de la presente ley", por lo que los herederos podrán ejercer estas facultades morales en su propio interés, y sin control alguno, PÉREZ DE ONTIVEROS, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 396; también BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 253. Es más, así como nuestra ley de propiedad intelectual ordena que al pasar la obra a dominio público cualquier persona podrá utilizarla siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra (art. 41 LPI), en la ley alemana de 1965, se entiende que el derecho de autor transcurrido el plazo de protección de setenta años *post mortem*, se extingue globalmente, incluidos los derechos morales de autor. De esta forma,

Rams Albesa¹⁰⁶ la discusión sobre este tema se plantea en términos diferentes a los inicialmente expuestos. Se cuestiona este autor si los arts. 15 y 16 LPI contemplan un fenómeno sucesorio limitado a las facultades morales referidas en esos preceptos, y regulándose los restantes derechos morales por las reglas generales de la sucesión *mortis causa*, o si por el contrario, los derechos morales que no están expresamente citados en el art. 15 "se extinguen con la muerte del autor, y por tanto no forman parte del bagaje hereditario del mismo". El inclinarse por la segunda opción, supondría mantener una concepción de la propiedad intelectual dicotómica, "más bien predicar la existencia de un derecho de autor integrado por derechos subjetivos autónomos para los que la denominación propiedad intelectual no pasa de ser un referente con tradición histórica y no un verdadero derecho subjetivo absoluto sobre determinados bienes intelectuales". Concluye así el citado autor considerando que los derechos morales se transmiten *in toto* del mismo modo que los derechos de explotación, porque "(...) para la funcionalidad del sistema de propiedad y tráfico de los bienes intelectuales ciertas facultades de entre las contempladas como derechos morales, a pesar del personalismo de su concepción, son necesarias para mantener el «señorío» sobre la obra en manos del heredero *post mortem auctoris*, salvo que se adornen los llamados derechos de explotación de facultades de nuevo cuño prácticamente coincidentes a las que se dice gozaba en exclusiva y personalísimamente el autor en vida, lo que no parece ni necesario, ni lógico"¹⁰⁷.

explica PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 636, los herederos del autor no pueden, con fundamento en la ley del derecho de autor, atacar aquellas utilizaciones de la obra en las que se desconozca la paternidad. La vía de protección sólo se encuentra en las normas del Derecho civil y a través de la competencia desleal. Entre la doctrina alemana puede verse: JOSEF KOHLER, "*Kunstwerkrecht. (Gesetz vom 9 Januar 1907)*", Stuttgart 1908, p. 168; EUGEN ULMER, "*Urheber und Verlagsrecht*", Berlin, Heidelberg, New York, 1980, p. 207, FROMM, NORDEMANN, *Urheberrecht*, 8^o Auflage, Stuttgart, Berlín, Köln, 1994, *Kommentar zum Urheberrecht und zum Urheberrechts wahrnehmungsgesetz*, pp. 133- 135.

¹⁰⁶ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 336.

¹⁰⁷ Una argumentación similar fue sostenida por PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, *Comentarios al CC y...*, cit., p. 762, bajo la vigencia de la LPI de 1879. Según este último autor la intransmisibilidad de las facultades personalísimas no excluye que los adquirentes de derechos patrimoniales sobre la obra puedan ejercitar, en defensa de los derechos patrimoniales adquiridos, las acciones que defiendan la paternidad e integridad de la obra"; por su parte, entiende también RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Siete derechos en busca de autor. La nueva ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987* («BOE», 17 de noviembre), ADC, 1988, I, pp. 309-311 (por el mismo autor en *Recensión crítica a la obra de Pérez de Ontiveros Baquero, C., «Derecho*

Con apoyo en la tramitación parlamentaria de estos preceptos opina Pérez de Ontiveros Baquero, que la LPI ha regulado la *transmisión* a los herederos de determinadas prerrogativas morales, pero que ha descuidado la protección de los intereses del autor fallecido. Según esta postura, la designación por el autor de una persona de confianza encargada de cumplir esa misión respondería al interés del propio autor fallecido. En segundo lugar, y en cuanto a los herederos, la circunstancia de que la legitimación contemplada por el art. 40 LPI sólo esté prevista para un ejercicio abusivo del derecho a la no divulgación de la obra, lleva a pensar a la autora que el ejercicio de los derechos a que se respete la autoría y la integridad de la obra, obedecen más al interés de los propios herederos que al interés del autor fallecido. Por último, la legitimación concedida a las entidades públicas para ejercitar el derecho a la divulgación de una obra póstuma respondería claramente al interés de todos los ciudadanos en el acceso a la cultura¹⁰⁸.

b) *Consideraciones críticas a las teorías que defienden la transmisibilidad de los derechos morales.*

Los mayores obstáculos con los que se enfrenta la tesis de la transmisión del derecho moral de autor a los herederos son, de un lado, el carácter inalienable del mismo que proclama la propia LPI en su art. 14.1, y de otro, la transformación que experimenta este derecho al fallecimiento de su titular¹⁰⁹.

de autor: la facultad de decidir la divulgación, Madrid, 1993», en, ADC, 1993, I, p. 852), que los derechos morales al reconocimiento y a la autoría de la obra, son derechos intransmisibles inter vivos pero disponibles mortis causa, y que esa «transmisión» se justifica por la defensa de la personalidad pretérita del causante; sin embargo, opina el autor citado que el derecho a la divulgación de la obra tras el fallecimiento de su titular, constituye más un acto de administración de la herencia, que un ejercicio de ese derecho indisponible; asimismo, GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 642, para quien "la divulgación *post mortem* debería estar vinculada a los derechos de explotación, legitimando a determinadas entidades para que, mediante control judicial, se garantizaran los intereses protegidos por el artículo 44 de la CE"; en esta línea debes situarse también las aportaciones de VATTIER FUENZALIDA, C., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 1067 y de FERNÁNDEZ - NOVOA, C., *El derecho moral de los autores*, ADI, 1987-88, p. 25.

¹⁰⁸ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., pp. 108, 405-407.

¹⁰⁹ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio...*, cit., p. 37; ESPÍN CÁNOVAS, D., *El derecho moral del autor...*, cit. p. 219; CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 688.

La propia esencia de la adquisición derivativa traslativa consiste en que una o más personas pasan a ocupar la posición que antes había tenido otra persona como titular de una relación jurídica. Es preciso, a este respecto, "que la relación jurídica a la que sirve ahora de término el adquirente continúe siendo la misma. Por otro lado, que se trate de una adquisición traslativa implica que el adquirente pasa el derecho mismo que tenía el transmitente, tal como se hallaba en su poder"¹¹⁰.

Ninguna de estas características concurren en el caso que nos ocupa. El derecho moral que ostentaba el autor en vida, queda disgregado a su fallecimiento. De todas las facultades que lo integraban, sólo algunas pueden ser ejercidas por las personas legitimadas por los arts. 15 y 16 LPI. Por lo demás, los derechos no se adquirirían por los herederos en el mismo estado en que se encontraban en manos del autor cedente. De derechos absolutos cuyo ejercicio depende de la libre decisión de su titular, se convierten en facultades subordinadas al interés social de la colectividad en conocer los bienes culturales (art. 40 LPI).

La transmisibilidad del derecho moral podría admitirse, en todo caso, con respecto a los herederos del autor, y ello por la razón de que en nuestro ordenamiento no existe un sistema de control de la actuación de los mismos. Sólo respecto de estos sujetos podría afirmarse que hacen valer en el proceso un derecho que se les ha transmitido *mortis causa*, y que ejercitan en interés propio. Por el contrario, la persona designada expresamente por el autor no sería titular de ningún derecho porque la titularidad del mismo correspondería a los herederos, y a ella le competiría cumplir un encargo *post mortem*, una misión o un *officium*¹¹¹. En fin, nos resulta muy difícil admitir que las entidades públicas puedan adquirir los derechos morales del autor fallecido, porque ello supondría que la titularidad de

¹¹⁰ CÁMARA AGUILA, M. P., *El derecho moral...*, cit., p. 107, quien sigue a LACRUZ y SANCHO, *Elementos de Derecho Civil I, Parte General. El derecho subjetivo*, Barcelona, 1984, p. 100.

¹¹¹ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., pp. 344 y 348.

unos mismos derechos corresponde a un número indeterminado de personas jurídicas¹¹².

De admitirse que los herederos del autor hacen valer en el proceso unos derechos que les son propios, y que ejercitan también en interés propio, deberá permitírseles la realización de actos dispositivos eficaces en el proceso. De ese modo, deberá admitirse que los herederos, iniciado un proceso para la defensa de la paternidad de la obra del causante, puedan allanarse, renunciar o llegar a una transacción judicial. No parece sin embargo, que los intereses objeto de este tipo de procesos permitan la realización de tales actos dispositivos. De forma semejante a lo que ocurre en los procesos en los que se defiende el derecho al honor o a la intimidad personal y familiar de personas fallecidas, los intereses defendidos en los procesos en los que se discute el derecho moral de un autor fallecido, no son plenamente disponibles por quienes los ejercitan. No creo por tanto que los herederos sean titulares del mismo derecho subjetivo que ostentaba el autor fallecido.

La tesis de la transmisibilidad del derecho moral de autor supone además la quiebra absoluta de la unidad del interés protegido. De admitir que determinados derechos morales se transmiten a las personas enumeradas en los arts. 15 y 16 LPI, habrá que concluir que en atención a los sujetos actuantes del derecho, el interés protegido es distinto. Si bien la persona designada por el autor ejercitaría un derecho ajeno en interés ajeno, los herederos del autor defenderían en juicio un derecho propio en interés propio, mientras que las entidades públicas harían valer un derecho que - si se entiende han adquirido- sería propio, pero que ejercitarían en interés de la colectividad.

¹¹² Así, aunque reconoce ese inconveniente, admite que las entidades públicas son verdaderos titulares del derecho moral, BERCOVITZ- RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 263, "En estos supuestos, al igual que ocurre en el caso de los demás legitimados, a pesar de la terminología de la Ley, las mencionadas entidades no son meras gestoras, sino que son los auténticos titulares de los derechos en cuestión, aunque ello implica una situación atípica, puesto que supone atribuir derechos morales de autor a un número indeterminado de sujetos".

3. Las tesis que defienden la extinción de los derechos morales del autor con su fallecimiento y la atribución a las personas contempladas en los arts. 15 y 16 LPI, de una legitimación ex lege para el cumplimiento de un deber o de una carga.

a) Las posturas doctrinales partidarias de calificar la posición de los sujetos legitimados por los arts. 15 y 16 LPI como una legitimación extraordinaria desligada de la titularidad del derecho moral.

La naturaleza del derecho moral de autor como uno de los derechos de la personalidad¹¹³ o cuanto menos como un derecho personalísimo¹¹⁴, ha conducido a la mayoría de la doctrina a afirmar que el fenómeno descrito en el art. 15 LPI no representa un supuesto de transmisión del derecho moral de autor a sus herederos, sino que los mismos gozan de una legitimación atribuida por la ley para el cumplimiento de un deber o de una carga¹¹⁵. Las discrepancias doctrinales dentro de esta postura estriban en diferenciar si el cumplimiento de ese deber responde al interés del autor fallecido¹¹⁶, o al interés general de la colectividad¹¹⁷.

Antes de la aprobación de la LPI de 1987, Lacruz Berdejo sostuvo que el derecho moral de autor subsistía a su fallecimiento y que perduraba indefinidamente, pero que con su muerte se transformaba. De un derecho absoluto y egoísta se convertía en un derecho limitado a las facultades negativas de defensa de la paternidad de la obra y de respeto a la integridad de la misma. Su aspecto de derecho subjetivo era bastante limitado y si las personas legitimadas hacían uso del derecho moral de autor era para salvaguardar su memoria, esto es, en interés ajeno y no en interés propio. "Más que un derecho podría hablarse de un deber moral hacia la memoria del autor, que puede ser hecho valer por determinadas personas

¹¹³ ESPÍN CÁNOVAS, *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 61.

¹¹⁴ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial...*, cit. p. 575.

¹¹⁵ ESPÍN CÁNOVAS, *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 61.

¹¹⁶ LACRUZ BERDEJO, *El ejercicio post mortem...*, cit., p. 38; ESPÍN CÁNOVAS, D., *El derecho moral del autor...*, cit., p. 219; CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 686.

¹¹⁷ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial...*, cit. p. 575; MOSCOSO DEL PRADO, *El Estado y el derecho moral del autor, I Congreso iberoamericano de Propiedad*

legitimadas para ello, sin que quepa decir de modo absoluto que están investidas de un derecho subjetivo"¹¹⁸.

Con este planteamiento, la persona de confianza designada por el autor podía calificarse según Lacruz, como un albacea o ejecutor de la voluntad testamentaria, pero no como un titular de estos derechos. Es más, si el ejercicio de acciones en defensa de la autoría de la obra le reportaba algún beneficio económico, éste debía ser entregado a los titulares de derechos de explotación. En defecto de designación expresa, la defensa del derecho moral correspondía a los herederos testamentarios y titulares de derechos de explotación, pues a ellos correspondía por esencia la defensa de los derechos de la personalidad de su causante¹¹⁹.

La LPI de 1987 presenta por primera vez en nuestro ordenamiento, una regulación completa del derecho moral de autor y del ejercicio del mismo a su fallecimiento. Con apoyo en la nueva norma, Espín Cánovas siguió defendiendo que el supuesto descrito en el artículo 15 LPI, no constituía una *transmisión* de las facultades morales a los herederos sino que las personas en él mencionadas estaban legitimadas por la ley para el cumplimiento de un deber, consistente éste en la defensa de determinadas facultades morales¹²⁰. A diferencia del derecho moral que

Intelectual, octubre 1991, T.I, Ministerio de Cultura, 1991, p. 176; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 29.

¹¹⁸ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio "post mortem auctoris"...*, cit., p. 38; por el mismo autor en, *Elementos de Derecho Civil, III*, (con otros), Vol. I, Barcelona, 1990, p. 511.

¹¹⁹ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio "post mortem auctoris"...*, p. 41: "El ejecutor del testamento literario del mandante y defensor general de su obra y de la paternidad intelectual a ella aneja, no es un titular de esos derechos, sino un legitimado para hacer uso de ellos en interés de la memoria del causante. Por su parte nada recibe; (...) si el ejercicio de las acciones en defensa de la obra del autor produjera alguna indemnización pecuniaria, ésta habría de ir a parar, en tanto en cuanto existan a los titulares del derecho patrimonial de autor (...). Si el causante no ha designado a un ejecutor testamentario *ad hoc*, "el derecho moral viene a pasar (...), junto con el patrimonial, a los herederos testamentarios. Pues, en efecto, de una parte es el heredero el defensor nato de los derechos de la personalidad del causante, y de otra el ejecutor nato de su última voluntad. Mas no debe olvidarse el acentuado aspecto de ejecución testamentaria que, también en los herederos, tiene el ejercicio del derecho moral de autor".

¹²⁰ Así explica ESPÍN CÁNOVAS. D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 121, "Siendo el aspecto personal del derecho de autor un derecho de la personalidad, se extingue con la muerte del autor, por lo que no es susceptible de transmisión *mortis causa*, como tampoco en vida del autor es posible su transmisión. (...) Sin embargo (...) se impone el respeto a la autoría e integridad de la obra aún después de terminados los derechos de explotación transmisibles, con el consiguiente paso de la obra al dominio público (art. 41). Estos principios de intransmisibilidad de

"corresponde" al autor (art. 14 LPI), al albacea o heredero le corresponde "el ejercicio" de los derechos mencionados en los números 3 y 4 del art. 14 (art. 15 LPI)¹²¹.

Mención especial nos merece la opinión de quienes sostienen que la defensa del derecho moral de autor tras el fallecimiento del mismo responde al interés social de la colectividad y no tanto al interés particular del autor fallecido. De acuerdo con esta postura, la subsistencia *post mortem* de ciertas facultades morales, obedece a la función social de conservar el patrimonio literario y artístico nacional, razón por la cual no habría ningún inconveniente en atribuir la defensa de estos derechos de modo absoluto a las entidades públicas¹²².

En este sentido, explica Baylos que la atribución a determinadas personas de una legitimación para la defensa del derecho moral de autor se justifica por la existencia de un interés de la colectividad. Se trata de "un derecho personalísimo, inalienable e intransmisible que, por lo tanto por su propia naturaleza se extingue con la muerte del autor. Hablar, pues, de un derecho moral sobre la obra después de que el autor ha muerto es ya un contrasentido. Lo que sucede es que, aún después de la muerte del autor existe un interés familiar y en definitiva social - interés público -, en velar por los valores intelectuales (...) por la fama y el nombre

facultades morales y de respeto a las mismas exigen una legitimación *ex lege* en favor de quien pueda velar por las más representativas del derecho moral después del fallecimiento del autor".

¹²¹ ESPÍN CÁNOVAS, D., *El derecho moral del autor...*, cit., p. 219; el mismo autor, en la monografía, *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 134. En parecidos términos se pronuncia CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 686. Para el citado autor la referencia en el artículo 42 LPI de la transmisión *mortis causa* exclusivamente a los derechos de explotación, así como la manera de expresarse de los artículos 15 y 16 LPI, dedicados a determinar a quién corresponde «el ejercicio de los derechos» que en ellos se detallan, apartándose del orden sucesorio y de la relación causante- heredero, permite concluir que la transmisión no ocurre por sucesión testamentaria ni legítima, sino en virtud de normas particulares establecidas por ley, que suponen la atribución de una especial legitimación para ejercer ciertas facultades a determinadas personas, que el testador puede designar libremente, de modo que más bien, antes que actuar un derecho propio, ejercen una función en interés ajeno: de la memoria y personalidad pretérita del autor, que éste les ha confiado. La concesión de una legitimación sin causa hereditaria alguna es clara en el caso contemplado en el artículo 16 LPI"; asimismo, GÓMEZ LAPLAZA, M^a. C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 642; DE PABLO CONTRERAS, P., *Comentarios*, cit., p. 728.

¹²² BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial...*, cit. p. 575; MOSCOSO DEL PRADO, *El Estado y el derecho moral del autor, I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 176; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 29.

del autor y por la conservación de su obra libre de deformaciones que la degraden o falseen. Y eso inclina a la Ley a legitimar a determinadas personas, vinculadas al autor en vida, para ejercitar algunas de las facultades que integraban ese derecho moral desaparecido"¹²³.

b) Consideraciones sobre las teorías que califican la posición de los legitimados por los arts. 15 y 16 LPI, como una legitimación desligada de la titularidad del derecho moral.

A nuestro juicio, el fallecimiento del titular del derecho moral supone como acertadamente explica Baylos, la extinción del mismo por ser personalísimo y la subsistencia de unos intereses necesitados de tutela. Tales intereses ya no podrán calificarse como derechos subjetivos, por cuanto los poderes que los mismos comportan no van a ser utilizados por sus titulares en provecho propio, sino en interés de la colectividad¹²⁴. De ahí que las personas designadas por el autor o determinadas por la ley, están llamadas a cumplir una función social¹²⁵.

¹²³ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de derecho industrial...*, cit. p. 575. En el mismo sentido entiende MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *El Estado y el derecho moral del autor...*, cit., pp. 176 y 177, que la legitimación para la defensa del derecho moral debe corresponder en todo caso al Estado: "Lo perpetuo no puede ni debe quedar en manos privadas y lo inalienable o indisponible para el propio autor en vida, difícilmente cabe admitir que sea transmisible a su fallecimiento. Otra cosa es que las consecuencias económicas que se deriven de determinadas explotaciones que afectan al derecho moral o los perjuicios que puedan afectarle sean transmisibles en la medida que también hubieran podido repercutir en beneficio del autor vivo. (...) al emplear nuestro legislador la expresión «el ejercicio» de los derechos ha querido incidir en el aspecto procesal de la legitimación para actuar, pero a mi juicio sólo el Estado, en su sentido más amplio, como representante de todos, puede suceder al autor en la tutela de sus derechos morales. Por encima del interés de los herederos está el interés de la sociedad. A la hora de reivindicar la memoria y la integridad de las obras de sus genios creadores. (...) El ejercicio de los derechos morales precisa de una legitimación pública que permita a todos accionar en su defensa. No se trata tanto de que los herederos queden excluidos de esta responsabilidad como de que el excluido no sea el Estado"; en la misma línea, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 29, para quien tras la muerte del autor ya no cabe hablar de un derecho subjetivo del que sean titulares los herederos, idéntico al que correspondía al autor, sino de "situaciones de poder creadas en favor de determinadas personas (tanto de Derecho privado como público) a las que se les confiere el ejercicio (legitimación) de las facultades de reivindicar la obra y de exigir respeto a la misma, pero con vistas al interés general de que se conserve la identidad del patrimonio literario y artístico nacional".

¹²⁴ Derecho subjetivo en sentido técnico, dice CASTÁN TOBEÑAS (*El concepto de derecho subjetivo*, RDP, 1940, pp. 121-131), es "el poder reconocido a la persona por el ordenamiento jurídico con significado unitario e independiente, y quedando al arbitrio de ella la posibilidad de su ejercicio y defensa"; sobre la noción de derecho subjetivo, Díez - Pícazo y

Cuestión distinta es la regulación concreta que la ley pueda establecer en punto a las personas apropiadas para cumplir esa función. No hay duda de que la misma debe corresponder en todo caso a las entidades públicas, encargadas de velar por el interés social en el acceso a la cultura (art. 44 CE). Mas no por ello cabe desaprovechar el "impulso material" de los parientes del autor, conocedores y seguidores del patrimonio literario y artístico de su causante¹²⁶.

Con todo, la diferente condición de las personas llamadas a defender ciertos intereses morales del causante, no debe alterar la naturaleza de la función que son capaces de cumplir. Tanto si los derechos morales del autor fallecido son hechos valer en el proceso por los herederos del autor, como si son defendidos por las entidades públicas, el ejercicio de aquellos derechos obedecerá al interés general en cuidar los valores artísticos y culturales de la colectividad¹²⁷.

De ahí que quepa defender, como a continuación se verá, la intervención de las entidades públicas en caso de inactividad de los sujetos preferentemente legitimados; y de ahí también que, de manera similar a lo que acontece en otros supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico, no sean eficaces los actos dispositivos del objeto de los procesos en los que se discute el derecho moral de un autor fallecido. Los siguientes apartados están dedicados a estos dos aspectos.

GULLÓN (*Sistema de Derecho Civil*, Volumen 1º, segunda edición, Madrid, 1978, p. 471); PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de Derecho Civil*, Tomo Preliminar, p. 373, "El derecho subjetivo, aparece como un poder reconocido al sujeto: Es una posibilidad de actuación legal, una facultad o un conjunto de facultades vinculadas a la decisión de la persona que puede usarlas en defensa de sus intereses, en la medida que las normas permitan y hasta el límite de un ejercicio fundado en la buena fe".

¹²⁵ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 29.

¹²⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Siete Derechos en busca...*, cit., p. 307; ESPÍN CÁNOVAS, D., *La protección del derecho moral...*, cit., p. 585; MOSCOSO DEL PRADO, J., *El Estado y el derecho moral...*, cit., *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 176.

¹²⁷ Así explica DÍAZ ALABART, S., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 668, "(...) si nos planteamos la vigencia de los derechos morales de un autor cuya obra haya entrado en el dominio público, por ejemplo la del poeta Jorge Manrique (1440-1479), se comprende que la defensa que hoy pueda hacerse sobre el derecho a la paternidad o integridad de las obras que creó, no puede basarse en absoluto en una posible continuidad con de la personalidad del autor, sino en otra cosa; en el interés general por el acervo cultural español, del que esas obras forman parte, que a toda la sociedad española (y a la humanidad entera) interesa proteger y preservar para las generaciones venideras".

4. Otros supuestos de defensa de derechos personalísimos tras el fallecimiento de su titular

Aunque el derecho moral de autor no es a nuestro juicio, uno de los derechos de la personalidad¹²⁸, es evidente que el supuesto descrito en el art. 15 LPI, guarda un estrecho paralelismo con el contemplado en el art. 4 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y también – aunque hoy ya no existe- al contemplado en el antiguo art. 466 del CP, relativo a los delitos de injuria y calumnia, en caso de que el ofendido por el delito hubiera fallecido.

En la hipótesis del art. 466 CP, la doctrina diferenciaba el supuesto en el que la ofensa se había realizado en vida del ofendido, de aquél en el que la ofensa se había realizado tras su fallecimiento. En el primer caso no había problema en admitir la legitimación de los parientes pues se consideraba que era necesario ampliar la misma, siempre y cuando la ofensa trascendiera a ellos¹²⁹. La doctrina no era pacífica en cambio a la hora de admitir que - en el supuesto del art. 466 CP- las personas fallecidas tuvieran honor, y si admitían el ejercicio de estas acciones tras el fallecimiento de la persona ofendida era en cuanto las personas legitimadas ostentaban la titularidad de un derecho propio afectado también por esa ofensa¹³⁰.

Siguiendo en esa línea de tutela de derechos personalísimos tras el fallecimiento de su titular, el art. 4 de la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, permite que las

¹²⁸ Para un análisis de los derechos de la personalidad puede verse, FEDERICO DE CASTRO, *Los llamados derechos de la personalidad*, en ADC, oct.- dic., 1959; BELTRÁN DE HEREDIA, *Construcción jurídica de los derechos de la personalidad*, Madrid, 1976, p. 55; LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos Reales*, V.I, Barcelona, 1990, p. 490; DÍEZ PICAZO, y GULLÓN A., *Instituciones de Derecho civil...*, cit. p. 172; MARÍN VELARDE, A., *El autor y la obra creada. Contenido del derecho de autor. Comentario a la STS, de 23 de marzo de 1999 (RJ 1999/2005)*, en Revista de Derecho Patrimonial, año 2000, 1, nº 4, p. 403.

¹²⁹ Frase criticada en la medida en que dejaba margen muy estrecho para la aplicación de este artículo. Se afirmaba que de un lado, si la injuria o calumnia afectaba también a los herederos, éstos podrían ejercitar la acción directamente sin necesidad de acudir al art. 466 CP y de otro, tampoco podía aceptarse que toda injuria o calumnia trascendiera a los familiares. Véase, DEL MORAL GARCÍA, A., *Delitos de injuria y calumnia: régimen procesal*, Madrid, 1990, p. 127.

¹³⁰ DEL MORAL GARCÍA, A., *Delitos de injuria y calumnia...*, cit., p. 127.

acciones en defensa de tales derechos, una vez fallecido el titular de los mismos, corresponda a los herederos. La jurisprudencia ha considerado también que en tales casos los familiares de la persona fallecida no ejercen un derecho ajeno en interés ajeno, sino un derecho propio, basado en un interés propio¹³¹.

La razón por la que se mantiene que los sujetos legitimados para la defensa de derechos personalísimos de una persona fallecida, ejercitan un derecho propio en interés propio, y no un derecho ajeno en interés ajeno, reside en la circunstancia de que la violación de la intimidad del fallecido representa igualmente una intromisión en la intimidad propia de las personas legitimadas. Existiría una especie de ámbito compartido en esa esfera de intimidad.

¿Podría decirse lo mismo de los derechos morales existentes sobre una obra literaria o artística? La violación de los derechos a que se respeten la autoría e integridad sobre la obra del autor fallecido ¿representa en alguna medida violación de un derecho de sus herederos? Creo que la respuesta debe ser negativa. Las personas legitimadas por el art. 15 LPI no comparten la posición del autor y la

¹³¹ Así lo declaró la **STC 231/1988 de 2 de diciembre**, (BOE, núm. 307, de 23 de diciembre de 1988), en la que se analizaba la demanda de amparo formulada por la viuda de un conocido torero ante la difusión comercial de las imágenes de su fallecimiento. El TC explicó (F. J 3º) que al tratarse de un derecho de la personalidad el fallecimiento de su titular implicaba su extinción. Cuestión distinta era que la parte demandante, en este caso la viuda del torero, ejercitara un derecho propio a la intimidad familiar, constitucionalmente protegible: "Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar reconocidos en el art.18 de la CE aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 de la CE (...). Se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma existencia del individuo. (...) Ahora bien, una vez fallecido el titular de esos derechos y extinguida su personalidad - según determina el art. 32 del CC- "La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas"- lógicamente desaparece también el mismo objeto de la protección constitucional que está encaminada a garantizar como dijimos un ámbito vital reservado que con la muerte deviene inexistente. Por consiguiente si se mantienen acciones de protección civil (encaminadas como en el presente caso a la obtención de una indemnización) en favor de terceros, distintos del titular de esos derechos de carácter personalísimo ello ocurre fuera del área de protección de los derechos fundamentales que se encomienda al TC mediante el recurso de amparo. Por ello, y en esta vía este tribunal no puede pronunciarse sobre aquellas cuestiones que por el fallecimiento del afectado carecen ya de dimensión constitucional (..)" No obstante, continúa el TC "(...) no cabe dudar de que ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente, y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal transcendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho - propio y no ajeno- a la intimidad constitucionalmente protegible".

defienden como - en alguna medida- una posición propia. La defensa del derecho moral de autor *post mortem* presenta una mayor tendencia a la objetivación que la defensa de los derechos de la personalidad. Desaparece el sujeto titular de unos derechos personalísimos (los derechos morales de autor) pero subsisten unos intereses culturales necesitados de tutela. Las personas (públicas o privadas) llamadas por la ley para la defensa de los mismos, no ejercitan en ningún caso un derecho propio en interés propio.

Porque si así fuera, ¿como podría explicarse la legitimación atribuida por el art. 4 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen al Ministerio Fiscal?¹³². Es evidente que en esos casos el Ministerio Fiscal no está actuando en defensa de un interés propio, sino que cumple la función de proteger unos intereses que subsisten objetivamente en la medida en que el ordenamiento jurídico los considera merecedores de tutela¹³³.

La atribución de legitimación activa al Ministerio Fiscal (art. 4 LO 1/1982) y la actuación del mismo con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad, nos llevan a afirmar que en los procesos basados en la LO 1/1982, nos encontramos ante un proceso no dispositivo¹³⁴. Se trata de una legitimación acorde con la preservación del interés público en la defensa de los derechos fundamentales¹³⁵. En la defensa del derecho moral de autor *post mortem*, es el interés socio- cultural el objeto de protección, y no la relación del autor con su obra (aspecto subjetivo). De ahí que los legitimados para el ejercicio de estos derechos no puedan disponer de los

¹³² Dicho precepto establece que su apartado tercero que a falta de las personas legitimadas en los dos apartados anteriores, las acciones de protección de esos derechos de la personalidad, corresponderá al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de persona interesada.

¹³³ Como han explicado LACRUZ Y SANCHO, *Elementos de Derecho civil, V. Derecho de sucesiones*, Barcelona, pp. 40 y 41, la extinción de derechos personalísimos "depende de que el interés que venían a proteger continúe siendo apreciado por el Derecho positivo".

¹³⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 728; por el mismo autor, en *Derecho Procesal, Introducción*, Valencia, 2000, p. 244, al tratar las limitaciones al principio dispositivo en determinados procesos, cuando se atribuye legitimación activa al Ministerio Fiscal.

¹³⁵ DÍEZ- PICAZO, I., con DE LA OLIVA SANTOS, A., en *Derecho procesal civil. El proceso de declaración*, Madrid, 2000, p. 583.

mismos, y de ahí que, en último término, la ley atribuya legitimación, no al Ministerio público, pero sí a las entidades públicas¹³⁶.

5. El interés protegido en la regulación del ejercicio post mortem del derecho moral de autor.

Corresponde ahora analizar cuál es la razón o el interés al que obedece el ejercicio de estas facultades *post mortem auctoris*. Y para ello cabe partir del siguiente planteamiento: si los sujetos legitimados para el ejercicio de estos derechos tras la muerte del autor, deben ejercitar los mismos en interés del autor fallecido y no en interés propio, como afirma parte de la doctrina, ello conlleva el que deban actuar siempre y cuando exista una lesión de este derecho, y no siempre y cuando ellos quieran, es decir, deberán actuar guiados por esa función y no por motivos de oportunidad o de conveniencia. De tal forma que, de no ser así, esto es, si las personas legitimadas permanecieran en la inactividad, debería existir un mecanismo que garantizara la reparación de la lesión; un sistema que permitiera, en todo caso, el respeto a la autoría y a la integridad de la obra de un autor fallecido.

No es éste el resultado al que conduce la Ley española. A diferencia de lo que ocurre con el derecho a la divulgación de la obra, frente a cuyo ejercicio abusivo pueden reaccionar las entidades públicas, y cualquier persona con «interés legítimo» (art. 40 LPI)¹³⁷, para el derecho a que se respete la autoría y el derecho a que se respete la integridad de la obra, las entidades públicas sólo pueden intervenir

¹³⁶ En este sentido explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 264, en relación con la legitimación de las entidades públicas para la defensa del derecho moral de autor, que esta "legitimación está basada en el interés de la sociedad en la cultura, que de alguna forma representan y, consecuentemente, por el valor cultural de la obra, objetivamente considerada. Precisamente por ello y porque no se trata de proteger prioritariamente la relación del autor con su obra (aspecto personal o subjetivo). A diferencia de lo previsto en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1982, se encomienda esa defensa a entidades públicas con interés por la cultura y no al Ministerio Fiscal".

¹³⁷ Para un análisis del supuesto de hecho de esta normas puede verse: CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 611 y GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 638 y ss. Véase más adelante el apartado dedicado a la legitimación por interés legítimo frente al ejercicio abusivo del derecho a la divulgación.

en caso de inexistencia o paradero desconocido de las personas legitimadas (art. 16 LPI), pero no para el supuesto de actuación negligente u omisiva de aquéllas¹³⁸.

Al respecto, se ha formulado una interpretación correctora y extensiva de los arts. 16 y 40 LPI, consistente en permitir que las entidades públicas actúen no sólo en caso de inexistencia de las personas legitimadas, sino también, para el supuesto de inactividad de las mismas¹³⁹. Se trata de una solución que debe ser examinada a la luz de los intereses que subyacen en la protección *post mortem* del derecho moral de autor. De entender que el interés protegido es el interés de la colectividad, podrá defenderse la intervención de las entidades públicas en caso de inactividad de los legitimados preferentes. De admitir que el interés protegido es el del autor fallecido, la legitimación de las entidades públicas deberá limitarse al supuesto de hecho contemplado expresamente por el art. 40 LPI.

Decíamos que la ley española concede un cierto margen de protección a los intereses particulares del autor, permitiendo que éste designe, en disposición testamentaria, a una persona de confianza a quien encomiende el ejercicio de aquellos derechos. Sin embargo, resulta significativo que en caso de conflicto entre la decisión particular de los legitimados preferentes, y la valoración de las entidades públicas, la ley permita a estas últimas acudir a la autoridad judicial, en solicitud de «medidas adecuadas» para el ejercicio del derecho a la divulgación (art. 40 LPI). El modo particular que tengan los herederos de concebir la función que la ley les atribuye no será obstáculo para que los Tribunales puedan examinar objetiva e imparcialmente si la opción de aquéllos es correcta. Para posibilitarlo, se legitima a alguien que garantiza una visión más objetiva del interés público¹⁴⁰.

¹³⁸ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit. p. 406.

¹³⁹ ALBALADEJO y BERCOVITZ, R., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 316; PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 638; ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., pp. 63 y 64; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 406; CÁMARA AGUILA, M. P., *El derecho moral...*, cit., pp. 116 y 117.

¹⁴⁰ Así afirma RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Siete derechos...*, cit., p. 308, "(...) el Juez puede decretar la publicación de una obra que los herederos mantuvieran en el inédito vulnerando el artículo 44 de la Constitución (art. 40). (...) El artículo 40 de la LPI habla de que el Juez ordene las medidas adecuadas y esto puede entenderse como acto de divulgar y - probablemente- establecer una licencia forzosa sin expropiar (sin perjuicio) de los derechos económicos de los causahabientes.

Especialmente reveladora de los intereses que se consideraban objeto de protección con estos artículos, resulta la enmienda núm. 226 del Congreso cuyo primer firmante fue Coalición Popular. La enmienda proponía añadir un segundo párrafo al art. 15 del siguiente tenor: «No obstante, si el autor hubiera prohibido expresamente la divulgación de sus obras, se respetará su voluntad por igual período de tiempo», justificándose la enmienda en ser más acorde con el espíritu de la ley en cuanto a la protección de los derechos de autor. En contra de tal adición, el señor Del Pozo (Grupo socialista) alegó: "no nos parece prudente mantener la posibilidad de prohibición de divulgación por parte de los herederos, simplemente por razones de interés cultural general. Es decir, mientras el autor está vivo, evidentemente con su obra hace todo lo que quiere, divulgarla o no, pero posteriormente el público en general, que es sujeto que goza de bienes culturales, no debe verse impedido de ese goce por la aceptación de tal enmienda del Grupo Popular"¹⁴¹.

A ello debe añadirse cuál fue la tramitación parlamentaria del art. 40 LPI. La enmienda núm. 67 presentada ante el Senado por Coalición Popular, proponía la siguiente redacción para ese precepto: «Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación en condiciones que vulneren lo dispuesto en el art. 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición de las Instituciones Públicas de carácter cultural o de cualquier persona que tenga un interés legítimo, *salvo que el autor, de forma expresa, hubiera prohibido su publicación, reproducción o divulgación*» (cursivas mías)¹⁴².

(...) el legislador español, siguiendo la línea francesa (art. 20 de la Ley de 1987) ha considerado más importante la protección de los intereses culturales de la sociedad que los intereses morales y patrimoniales de los sucesores del autor difunto".

¹⁴¹ Como explica PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor....*, cit., p. 406, "la no aceptación de la enmienda 226 nos hace deducir que incluso con la decisión expresa del autor de no divulgar su obra, la persona o personas legitimadas sí podrán hacerlo. Tal decisión del autor manifestada antes de su muerte resultará ineficaz ante el propósito de aquellos legitimados que van a divulgar efectivamente la obra. Todo ello lleva a concluir que tímidamente se trata de proteger al autor, pero que en resumidas cuentas lo que en realidad se está tratando de asegurar es la divulgación de las obras en interés del público receptor, sin olvidar los beneficios económicos que la misma puede reportar a los titulares de los derechos económicos".

¹⁴² La enmienda fue defendida por el señor De los Mozos, quien basó toda su intervención en la defensa de la voluntad del autor, llegando a decir de una forma muy expresiva que: ¿Porqué

El rechazo de la enmienda y la redacción finalmente aprobada del art. 40 LPI, constituyen claros ejemplos de que en el derecho a la divulgación de la obra, la constante tensión entre el interés privado de los particulares y el interés de la colectividad en el acceso a la cultura, se resolvió en favor de este último¹⁴³. Se trata ahora de comprobar si ese mismo interés está en la base de la protección del respeto a la autoría y a la integridad de la obra. Y para ello cabe partir del siguiente análisis.

De acuerdo con el art. 16 LPI, siempre que no existan las personas legitimadas por el art. 15 LPI o se ignore su paradero, la defensa de los derechos morales a la autoría y a la integridad de la obra corresponderá a las instituciones públicas del art. 16 LPI. Existiría en ese caso una identidad sustancial de la razón por la que se atribuye legitimación a unos sujetos y a otros. La sustitución de las entidades públicas en la actuación que correspondería en principio a los legitimados preferentes, permite entender que el ejercicio de estos derechos responde en ambos casos al interés de la colectividad en que las obras sean conocidas tal y como el autor las concibió¹⁴⁴. De ahí que sea posible defender la aplicación extensiva de los

no va el pobre autor, que se quiere ir al otro mundo tranquilo a descansar, a prohibir que su obra se publique? El señor García Ladrón de Guevara, alegó razones de interés general para la no aprobación de la enmienda: «Cuando un autor escribe lo hace para la humanidad, y nosotros como legisladores tenemos la obligación en este momento, de legislar, en el sentido de que llegue a la humanidad la obra de cada uno de los creadores intelectuales».

¹⁴³ GÓMEZ LAPLAZA, M^a. C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 645; de ahí que quepa cuestionar el carácter vinculante de las órdenes adoptadas por el causante, en punto a la no divulgación de la obra, y de ahí que quepa también cuestionar la prohibición expresa del autor sobre la divulgación de su obra, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 261; a favor del respeto a la voluntad del causante se pronuncia GÓMEZ LAPLAZA, M^a. C. cit. ant., p. 648; asimismo, GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El derecho moral de autor*, cit., p. 149, para quien la LPI "no contiene ninguna referencia al respeto de la voluntad del autor, por lo que el único elemento de referencia para evaluar el ejercicio de la facultad de divulgación en manos de los derechohabientes es el interés social de todos al acceso de los bienes culturales. Es evidente, por tanto, que, aun cuando el autor hubiese declarado expresamente, mediante testamento, su voluntad prohibitiva de divulgar la obra, la autoridad judicial resulta facultada, a tenor del artículo 40 del la LPI para ordenar se actúe en contra de esa voluntad y disponer su divulgación".

¹⁴⁴ En este sentido, explica PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 638: "(...) no parece existir contradicción entre la razón que late en el artículo 15.1 y la intervención de personas distintas de los herederos, si de lo que se trata no es el del interés de ellos, sino de cumplir con una función que les ha sido confiada o que les viene encomendada por disposición legal. Se trata en definitiva, de proteger el interés del autor fallecido en que su obra no sea desvirtuada, no el de los herederos. Esta es la razón que justifica la perpetuidad de estos

arts. 16 y 40 LPI, y permitir la actuación de las entidades públicas no sólo para el supuesto de actuación abusiva del derecho a la no divulgación de la obra, sino también en caso de inacción de los sujetos legitimados para la defensa de la autoría y de la integridad de la obra¹⁴⁵.

6. Nuestra postura.

En conclusión, nosotros defendemos que los derechos morales a los que se refiere el art. 15 LPI, en cuanto derechos subjetivos personalísimos se extinguen con el fallecimiento de su titular pero que el interés jurídico que constituye el contenido de aquellos derechos permanece objetivamente. Este interés subsistente no puede calificarse como derecho subjetivo por cuanto no concede al titular del mismo un ámbito en el que decidir si ejerce o no ese derecho, o si dispone del mismo, sino que atribuye a los legitimados unos poderes jurídicos que van a ser empleados al servicio de la colectividad.

Por esta razón, las personas elegidas por el autor o designadas por la ley para la protección *post mortem* del derecho moral de autor, están llamadas a cumplir una

derechos morales, añadiéndose a ella el interés por la salvaguarda del patrimonio español y el acceso a la cultura"; asimismo, DÍAZ ALABART, S., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 668.

¹⁴⁵ En este sentido se pronuncian, ALBALADEJO y BERCOVITZ, R., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 316, cuando explican que el art. 40 (el ejercicio del derecho a la divulgación por entidades públicas ante el ejercicio abusivo del mismo por los herederos) "cubre una mala gestión activa en relación con el derecho de divulgación. El artículo 16 puede cubrir una falta de gestión en relación con el derecho de divulgación, el de paternidad y el de integridad. Resulta fácil concluir que ambos artículos, el 16 y el 40, se podrían haber refundido en uno solo. El art. 16 que comprendiese toda mala gestión, activa o pasiva, dolosa o negligente y los tres derechos en cuestión. La redacción de esta materia en dos artículos distantes ha propiciado que, sin saber la razón las entidades en ellos contempladas no puedan actuar contra una mala gestión activa (incluso dolosa) en relación con los derechos de paternidad y de integridad (no recogidos en el art. 40 LPI)"; ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., pp. 63 y 64, plantea la posibilidad de una legitimación subsidiaria de las entidades culturales, para el supuesto de que no exista persona designada por el autor y que los herederos no ejerciten las acciones pertinentes; al respecto, afirma: "Podría argumentarse a favor de esta tesis extensiva de lo dispuesto para el caso de decisión de no divulgar por los herederos, el interés público cultural que late en la defensa de la paternidad e integridad de la obra que, si bien constituyen manifestaciones de un derecho de la persona del autor, también encierran un interés general de carácter cultural"; asimismo, PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 638; RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 350; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 408; CÁMARA AGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., pp. 116 y 117.

función social¹⁴⁶. Con independencia de la naturaleza pública o privada de estos sujetos, su actuación tiene un carácter instrumental con respecto a las competencias propias de los poderes públicos en la protección de la cultura¹⁴⁷. Por ello mismo, la iniciación del proceso por cualquiera de los legitimados preferentes no puede impedir la intervención de las entidades públicas en ese proceso. En la medida en que éstas tienen el deber de defender el interés social objeto de ese proceso, deberá admitirse la intervención litisconsorcial de estas entidades.

Consecuentemente con lo dicho, los procesos en los que se haga valer el derecho moral de un autor fallecido no pueden estar basados en el principio dispositivo. La ley establece las condiciones para que la defensa de ciertos intereses culturales pueda ser actuada, prescindiendo de la voluntad de los sujetos en cierta medida afectados por esa tutela. La circunstancia de que los sujetos preferentemente legitimados no tengan el monopolio en la defensa de estos derechos implica que no tengan la plena disposición de los mismos¹⁴⁸. Y esa limitación del principio dispositivo conllevará la imposibilidad de conceder eficacia a los actos dispositivos

¹⁴⁶ PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 639.

¹⁴⁷ La SAP de Madrid (Sección 13ª) de 2-2-2000 (AC 2000\848), resolvía la demanda interpuesta por los herederos del autor de la obra musical «A la lima y al limón» que había sido utilizada en el programa televisivo «La Parodia Nacional» alterando la letra original de la canción y ejecutándola con una letra relativa a unos personajes de la vida social. Los herederos alegaban, entre otros aspectos, que se había vulnerado el derecho moral de su causante. Tanto la sentencia de instancia como la de apelación declaran que no existía dicha intromisión porque la actuación cuestionada quedaba amparada en la excepción legal de la parodia (art. 39 LPI). Por lo que a la legitimación *post mortem* concierne declara la sentencia: "son los «herederos» de los autores, y no los «autores» mismos, quienes ejerciten las acciones derivadas de la propiedad intelectual, porque, sin dejar de reconocer los derechos que les concede el art. 15 LPI en relación, a su vez, con los derechos que inicialmente adquirió el creador de la obra, no cabe duda de que cuando se trata, fundamentalmente, de defender el «derecho moral» del autor, el grado de afección y la entidad del posible quebranto no se puede predicar lo mismo de quien ha sido el padre de la obra que de quien ha recibido la facultad de proteger la obra por una simple disposición testamentaria o por ministerio de la ley. De manera que, en cierto modo, se podría decir que estamos ante derechos de autor de «segunda generación», en que la defensa de la creación intelectual o artística mira más hacia la protección del acervo cultural que hacia la protección de unos derechos patrimoniales particulares, hasta el punto de que, en el caso de faltar esos herederos, será el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las instituciones públicas de carácter cultural las que estarán legitimadas para ejercer aquellos derechos, como dispone el art. 16 LPI".

¹⁴⁸ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal, Introducción*, cit., p. 246, "es difícil afirmar que una persona tiene el poder de disposición sobre una situación jurídica cuando carece de monopolio para pretender su tutela jurisdiccional, de tal modo que ésta pueda serle dispensada, con independencia de su voluntad, a instancias de otro legitimado".

que puedan realizarse en el proceso. La interpretación que proponemos resulta coherente con la funcionalidad del sistema, y permite solucionar las lagunas en caso de inactividad o actuación negligente de las personas preferentemente legitimadas.

7. Sujetos legitimados y problemas de aplicación.

a) La persona de confianza designada por el autor. La aplicación subsidiaria de las normas sobre el albaceazgo a su actuación.

El art. 15 LPI permite en primer lugar que el autor designe a una persona física o jurídica a la que se le confie expresamente por disposición de última voluntad el ejercicio de los derechos morales que subsisten *post mortem auctoris*¹⁴⁹.

Semejante designación puede recaer sobre una de las entidades públicas enumeradas en el art. 16 LPI. En este caso, la legitimación de la misma traerá causa de la voluntad del autor (art. 15.1 LPI) y no del llamamiento legal del art. 16 LPI¹⁵⁰. Del mismo modo, el autor puede encomendar el ejercicio de estos derechos a una de las entidades de gestión (art. 147 LPI). Estas entidades están encargadas de la gestión y administración de los derechos patrimoniales del autor, pero en cuanto personas jurídicas, y siempre que el autor lo haya previsto en su testamento, pueden aquéllas quedar legitimadas *ex. art. 15.1 LPI*¹⁵¹.

¹⁴⁹ Como explica LIPSZYC, D., *Derechos de autor...*, cit., p. 262, "Previendo que los herederos del autor no siempre están interesados en accionar en salvaguardia de los derechos al respeto del nombre del autor y de la integridad de la obra, o de autorizar la divulgación de las obras póstumas, porque están en desacuerdo con la producción autoral del pariente al que han sucedido, algunas legislaciones admiten que aquél designe un ejecutor testamentario, voluntad que prevalece sobre el orden sucesorio legal (España, art. 15.1; Francia, arts. 6, último párrafo y 19, 2ª párrafo; Italia, art. 24, primer párrafo, etc.)". Por otra parte, explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 350, cuáles han sido las razones tomadas en consideración por la doctrina para permitir el nombramiento de una persona de confianza, éstas son "la presumida pasividad, agresión, impreparación técnica o incapacidad" de los herederos.

¹⁵⁰ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 414.

¹⁵¹ Así, CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1780; en el mismo sentido explica MARÍN LÓPEZ, J. J., *Comentarios*, cit., p. 1916, "El artículo 15.1 LPI se refiere expresamente a esta posibilidad indicando que el ejercicio de tales derechos corresponderá «a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad» y entre tales personas jurídicas se encuentran las entidades de gestión. Incluso puede estimarse que estas entidades estarán mejor preparadas y dotadas de cualesquiera otras personas jurídicas, o incluso físicas, para la defensa del derecho de paternidad y del derecho de integridad *post mortem auctoris*"; asimismo, DELGADO PORRAS, A., *Comentarios al CC y...*, T. V., vol. 4º B, 1995, p. 834, quien defiende que no queda prohibido que las entidades de gestión

La persona de confianza designada por el autor no es titular de un derecho propio que pueda hacer valer en interés propio, ni siquiera su actuación debe estar guiada por un interés económico o familiar. Sin perjuicio de que el cumplimiento de su cargo implica al mismo tiempo satisfacción del interés general de la colectividad, este sujeto actuará en cumplimiento de la voluntad testamentaria, en interés del autor fallecido y no en interés propio. De ahí que la doctrina considere al mismo como un albacea o ejecutor de la voluntad testamentaria¹⁵².

No obstante constituir las normas sobre el albaceazgo, la referencia normativa en la que basar su actuación, la doctrina ha subrayado ciertas discordancias entre la figura del albacea y la persona de confianza designada por el autor¹⁵³.

ejercen los derechos morales del autor, si bien la legitimación para los mismos no será la excepcional de la que disfruta las entidades para el ejercicio de los derechos de explotación (art. 150 LPI); por su parte, CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., pp. 157 y 158, plantea si el ejercicio del derecho moral por las entidades de gestión debe estar previsto en los Estatutos de la entidad. La respuesta debe ser negativa porque los Estatutos contemplan el ámbito de gestión de derechos patrimoniales pero no el ejercicio del derecho moral de autor. Si éste se hace valer en el proceso por una entidad de gestión la legitimación vendrá dada por la voluntad expresa del autor.

¹⁵² En la doctrina alemana se habla de *Testamentvollstrecker* para designar a este legitimado; JOSEF KOHLER, *Kunstwerkrecht (Gesetz vom 9 Januar 1907)*, Stuttgart 1908, p. 168, EUGEN ULMER, *Urheber und Verlagsrecht*, Berlin, Heidelberg, New York, 1980, p. 207, FROMM, NORDEMAN, *Urheberrecht*, 8^o Auflage, Stuttgart, Berlín, Köln, 1994, *Kommentar zum Urheberrecht und zum Urheberrechts Wahrnehmungsgesetz*. En nuestra doctrina, la tesis del albaceazgo fue propuesta antes de la aprobación de la LPI de 1987 por LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio post mortem...*, cit., p. 41, aunque con reservas.

¹⁵³ Así, BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 257, apunta la existencia de diferencias esenciales entre los defensores de los derechos morales *post mortem* y los albaceas testamentarios. Respecto de éstos destaca cómo "resulta poco menos que imposible pensar en un pago de los gastos en los que haya incurrido semejante «albacea», teniendo en cuenta que el «cargo», la «legitimación» o el «derecho» se prolonga toda su vida y está sometido a su total discrecionalidad o incluso a su pleno arbitrio. (...) ¿Cómo medir el correcto ejercicio del derecho moral de autor por la persona designada? ¿cómo exigir en su caso y por quién una responsabilidad derivada de un ejercicio incorrecto del mencionado derecho?"; por su parte, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 344, considera a este legitimado como un *curator operis* o como un albacea según predomine en él la iniciativa o el cumplimiento de la voluntad testamentaria; ESPÍN CÁNOVAS, E., *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 134, califica también a este sujeto como mandatario *post mortem*; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 416 y CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., pp. 127 y ss., se inclinan también por la aplicación subsidiaria de las normas sobre el albaceazgo a pesar de las diferencias existentes entre ambas figuras.

En primer lugar, el cargo de albacea tiene un carácter transitorio¹⁵⁴. «El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones» (art. 904 CC). «Si el testador quisiere ampliar el plazo legal deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiere señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el Juez conceder otra por el tiempo que fuese necesario, atendidas las circunstancias del caso" (art. 905 CC).

Por el contrario, el cargo que está llamado a cumplir la persona de confianza del art. 15 LPI, es en principio perpetuo¹⁵⁵. La defensa de la autoría y de la integridad de la obra (otra cosa ocurre con el derecho a la divulgación) no queda sujeto a plazo alguno. Se trata de una misión que por su propia esencia es ilimitada. No obstante, no creemos que el carácter temporal propugnado por el CC para el albacea, impida la aplicación de esta figura a la persona designada por el autor. El plazo al que se refieren las normas del CC y la posibilidad de prórroga, permiten interpretar que el albacea debe disponer del tiempo necesario para el cumplimiento del cargo¹⁵⁶. No debe orillarse, en coherencia con la posición que nosotros mantenemos, que en defecto de actuación del albacea o incluso de los propios herederos, es posible la actuación de las entidades públicas. La interpretación extensiva de los art. 16 y 40 LPI, para el supuesto de inacción de la persona de

¹⁵⁴ PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de derecho civil...*, T. V, Vol. I., cit., p. 423.

¹⁵⁵ Es posible también la renuncia del cargo de albacea, si bien alegando justa causa (art. 899 CC), PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos...*, cit., ant., p. 418.

¹⁵⁶ En este sentido explicaba LACRUZ BERDEJO, J.L., *El ejercicio post mortem...*, cit., pp. 40 y 41, "El testador puede nombrar un albacea por tiempo indefinido, aunque señalándolo así en forma suficientemente cognoscible, para cuidar de su obra literaria. Pues, con arreglo al art. 901, se puede conferir a un albacea esa facultad, y reducir su misión a ésa, y de los arts. 904 y 905 se deduce que el testador puede fijar un plazo todo lo amplio que sea preciso al albacea. Es verdad que según el 905 «si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga», pero la palabra *expresamente* no debe entenderse, igual a *numéricamente*, y cabe pensar, aunque ello sea discutible, que en un encargo de esa especie va implícito el plazo ilimitado para la defensa del derecho moral de autor del causante, que sólo de esta forma puede llevarse a cabo adecuadamente"; asimismo, CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 129.

confianza designada por el autor, permitiría salvar el obstáculo que supone el carácter temporal del cargo de albacea¹⁵⁷.

En segundo lugar, la tesis del albaceazgo plantea la cuestión del resarcimiento de los gastos ocasionados con motivo de la defensa de estos derechos morales. En principio, y por aplicación de las normas del albaceazgo y del mandato, los gastos que hubiera podido ocasionar la persona designada por el autor en cumplimiento de su cargo, deberán sufragarse con cargo al patrimonio hereditario¹⁵⁸. Piénsese en el albacea que decide plantear un proceso en el que pretenda el reconocimiento de la condición de autor del causante, y que deba anticipar ciertos gastos de asesoramiento jurídico. El albacea puede encontrarse con la negativa por parte de los herederos al abono de los mismos¹⁵⁹. Es lógico que la persona designada por el autor no quiera iniciar el proceso si previamente conoce que no va a poder satisfacer los posibles gastos judiciales. Ello nos evidencia una vez más, la necesidad de que intervengan las entidades públicas en caso de inactividad de los legitimados por el propio autor.

La cuestión que acabamos de apuntar está íntimamente ligada a la de la remoción del cargo de albacea (art. 910 CC). Siendo el designado expresamente por el autor, la persona de confianza de este último, aquélla que el autor ha considerado como idónea para velar por su patrimonio intelectual, la remoción de su cargo se presentará como necesaria en contadas ocasiones. Sin embargo, "la confianza puede

¹⁵⁷ Así, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 344, explica, "(...) el problema de la duración del cargo (no debe resultar) relevante en exceso para desechar la figura a la vista del texto de la norma, ya que la defensa de la autoría e integridad de la obra con encargo específico en este sentido se mantendrán en tanto se cumplimente éste y para la divulgación habrá que estar a la voluntad del causante, amén de al límite legal".

¹⁵⁸ PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de derecho civil*, T. V., Vol. I, cit., p. 468, explica que las obligaciones en las que incurra el albacea, "serán asumidas personalmente por los herederos sin limitación, si no aceptan la herencia a beneficio de inventario".

¹⁵⁹ Al respecto, afirma CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 132, que en la práctica será "difícil que alguien acepte el encargo conferido, salvo que esté muy vinculado al autor (...) y se sienta moralmente obligado a la defensa de sus intereses espirituales, o bien reciba algo a cambio por su actuación. De ahí que, si el autor quiere «garantizar» la defensa de sus intereses morales para después de su muerte, ha de asegurarse que la actuación de la persona que designe no podrá verse paralizada por tener que hacer frente a los gastos derivados de su actuación".

ser defraudada¹⁶⁰ y el albacea puede no cumplir el encargo con diligencia. La remoción tendría que ser declarada por los Tribunales en juicio contradictorio¹⁶¹, a instancias de los herederos o de aquellos titulares de derechos de explotación que tengan interés en la defensa de los derechos morales¹⁶².

No obstante, los herederos pueden lograr la protección del derecho moral de su causante por un camino distinto al de la remoción del cargo. Existiendo persona designada por el autor, los herederos carecerán de legitimación para actuar porque la intervención de estos últimos sólo es posible «en defecto» de expresa designación (art. 15.1 LPI). Sin embargo, los herederos del autor, constatada la pasividad del legitimado expresamente, podrían solicitar la intervención de las entidades públicas, por analogía con el art. 40 LPI. De ese modo, la defensa *post mortem* del patrimonio literario o artístico del causante quedaría garantizada, sin necesidad de solicitar la remoción del albacea¹⁶³.

Por último debemos apuntar cuáles son las acciones que podrá interponer la persona de confianza en defensa del derecho moral del causante. En principio, este sujeto estará legitimado para interponer pretensiones meramente declarativas de la titularidad del derecho moral del autor fallecido (art. 14.3 LPI). Podrá, asimismo, interponer una pretensión de condena a hacer aquellas actividades necesarias para

¹⁶⁰ CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 164.

¹⁶¹ PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de derecho civil*, T. V., Vol. I, p. 462.

¹⁶² Para solicitar la remoción de un albacea, la doctrina considera que se encuentra legitimada cualquier persona interesada en la sucesión y en el exacto cumplimiento de la voluntad del causante, como son herederos, legatarios..., etc., siempre que les afecte el acto o la omisión que da lugar a pedirla. Llevando estos criterios a la remoción del designado por el autor, creemos con CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 166, que en todo caso, podrán pedirla "los herederos del autor, al ser los principales interesados en el exacto cumplimiento de la voluntad del causante. Igualmente podrán pedirla los legatarios del derecho o derechos de explotación, afectados por la obstaculización del designado a la divulgación de la obra, no obstante el autor la hubiera ordenado".

¹⁶³ Así, explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y ...*, cit., p. 351, "El encargo específico de causante entiendo debiera excluir cualquier otra función tuitiva *post mortem* de las concebidas en la Ley genéricamente y si ésta se confiere teniendo en cuenta determinadas limitaciones del heredero y el legitimado *ad hoc* no quisiere o pudiere cumplir el encargo, el mismo pasará al Estado que lo cumplirá con sujeción a las pautas, órdenes y limitaciones fijadas por el causante, ya que entiendo que la presencia de los entes públicos enumerados en el artículo 16 no se encamina a la satisfacción de intereses generales de la sociedad, sino para llevar a cabo los intereses específicos que se contemplan en el artículo 15".

restituir la integridad de la obra dañada, o bien, una pretensión de condena a la abstención de una actividad de modificación de la obra (art. 14.4 LPI). Acumuladamente a las anteriores pretensiones, si cabe, el legitimado podrá plantear una pretensión de condena a la indemnización del daño moral ocasionado (art. 140 LPI). Pero lo destacable es que las ganancias económicas que pudiera obtener la persona de confianza designada por el autor como consecuencia de las acciones indemnizatorias, deberán ser entregadas a los titulares de derechos de explotación¹⁶⁴.

b) La actuación de los herederos del autor.

En defecto de persona designada expresamente por el autor, la defensa de los derechos morales corresponde a los herederos (art. 15.1 LPI).

Ciertamente, y como explica Rams Albesa, los herederos "reciben ciertas funciones que van más allá de la recepción de un contenido patrimonial, que son intransferibles *inter vivos* y que la LPI, no cambia, aunque abra la posibilidad a otros nombramientos específicos que en concretos ámbitos de actuación tienen idéntica función, aunque limitada, y preferentes sobre el deber genérico y más amplio que compete al heredero"¹⁶⁵. Sin embargo, nosotros pensamos que el llamamiento que hace la LPI a los herederos es necesario, toda vez que la norma especial no regula un fenómeno sucesorio, sino la atribución de unos poderes jurídicos de defensa, unas veces a la persona que el autor designe y otras veces a los

¹⁶⁴ LACRUZ BERDEJO, J. L., *El ejercicio post mortem...*, cit., p. 41; del mismo modo explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 351, "De ningún modo podría admitirse que las indemnizaciones por daños y perjuicios, que acordasen los órganos jurisdiccionales con ocasión de la intervención de los legitimados, cuando aprecien vulneración de los derechos morales objeto de defensa y con lesión indemnizable de los intereses del autor, ingresen en el patrimonio de los legitimados no herederos, sino que pertenecerán a quién o quiénes sean titulares mortis causa de la propiedad intelectual, salvo que éste o éstos sean los violadores de los derechos morales protegidos *post mortem*; en el primer caso la indemnización pertenecerá al resto de los herederos y en el segundo caso se procederá como si de una sanción pecuniaria se tratase".

¹⁶⁵ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 345. Recordemos que para este autor, los derechos morales se transmiten globalmente del mismo modo que los derechos de explotación. Por ello piensa este autor que el llamamiento que hace la LPI a los herederos es perturbador porque el heredero "por la naturaleza de la institución" le compete la misión de velar por el patrimonio moral del causante.

herederos. De no existir este llamamiento en la LPI, no cabría la actuación de los herederos *ex art. 911 CC*, porque recordemos una vez más que los derechos morales del autor se extinguen con el fallecimiento de su titular.

El término «herederos» empleado por el art. 15 LPI, ha suscitado varios interrogantes acerca de si por tales hay que entender a aquellos que ostentan efectivamente la cualidad de herederos, así como si la legitimación del art. 15 LPI alcanza a los herederos de ulteriores generaciones.

En primer lugar, se ha cuestionado si la legitimación que el art. 15 atribuye a los herederos del autor, depende de la aceptación de la herencia o si se trata de una legitimación independiente de la efectiva cualidad de heredero. Según Bercovitz Rodríguez- Cano, únicamente cuando los herederos acepten la herencia quedarán legitimados en los términos del artículo 15 LPI. Dicha interpretación cuenta con el apoyo de los debates parlamentarios, en los que se sustituyó el término «parientes que las normas sucesorias designan como herederos abintestato» por la referencia a los «herederos»¹⁶⁶. Sostiene también esta interpretación Cámara Aguila, para quien

¹⁶⁶ En efecto, al art. 15 del Proyecto de Ley se presentaron varias enmiendas. La primera de ellas (núm. 5), firmada por la Agrupación de Independientes de Canarias (Grupo Mixto), proponía la sustitución total del precepto por el siguiente texto: "Al fallecimiento del autor, corresponde a sus *causahabientes* el ejercicio de las facultades contempladas en el artículo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40. De no existir causahabientes, el Estado y las instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimados para ejercer aquellas facultades". La justificación de la enmienda era la siguiente: "Es mejor un referencia genérica al causahabiente, heredero, legatario, albacea testamentario o encargado de cumplir la última voluntad del autor, lo que compagina mejor con el Derecho civil Común". Esta enmienda fue rechazada La enmienda núm. 224, firmada por el Grupo Coalición Popular, proponía la modificación del art. 15.1 por el siguiente texto: «Al fallecimiento del autor, el ejercicio de las facultades mencionadas en los apartados 3º, 4º y 7º del artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo a la persona física o jurídica a la que el autor las haya encomendado expresamente en cualquiera de las formas admitidas en derecho, y, en su defecto, a los herederos testamentarios o abintestato». Se justificaba en que "Acceder al ejemplar raro o único es facultad que debe atribuirse a la persona en quien el autor confía o en sus parientes más interesados". Esta enmienda fue admitida si bien el texto final del precepto elimina la referencia a testamentarios o abintestato. La enmienda núm. 317, cuyo primer firmante fue Grupo Minoría Catalana, proponía la siguiente redacción del art. 15: «Al fallecimiento del autor, el ejercicio de las facultades mencionadas en los apartados 3º y 4º del artículo anterior, corresponde, sin límite de tiempo, a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. Faltando esta designación se entenderá que corresponde al heredero o en su defecto, a los parientes que las normas sucesorias designan como herederos abintestato». Se consideraba necesaria esa modificación "con objeto de respetar la institución de «heredero» del derecho civil catalán, según la cual el designado llegará a ser heredero

el legislador considera, (en contra de su opinión) "que aquellos sujetos que ostentan la condición de herederos tienen un interés propio en la obra, digno de protección, resultando imprescindible la aceptación de la herencia para adquirir tal condición"¹⁶⁷.

En sentido contrario se manifiesta Pérez de Ontiveros Baquero. Para esta autora, la condición de heredero es ajena a la legitimación prevista por el art. 15 LPI. De ahí que la "no aceptación de la herencia no tendría porqué llevar aparejada la pérdida de la legitimación para actuar los derechos morales que al llamado le corresponden". En caso de conflicto entre los herederos que sí aceptaron la herencia y los que llamados a la misma no la aceptaron, sería la autoridad judicial la que debería resolver quién está legitimado, y esa decisión dependería - según esta autora- de la proximidad de la persona que ha iniciado el proceso con respecto al autor cuyo derecho se protege¹⁶⁸.

Se trata de una interpretación que, como ha observado Cámara Águila¹⁶⁹, plantea graves problemas de seguridad jurídica puesto que obliga a examinar caso por caso, la condición de legitimado. No obstante, y de otro lado, semejante postura resulta coherente con el interés subyacente en la protección *post mortem* del derecho moral de autor. Si defendemos que las personas legitimadas por los arts. 15 y 16 LPI están llamadas a cumplir una función social, desligada de la percepción de los derechos de explotación, deberemos admitir que aquéllas resultarán legitimadas con independencia de que las mismas hayan adquirido efectivamente la condición de herederos. Estos sujetos, al igual que el albacea y que las entidades públicas, no actúan para obtener un beneficio propio, sino con carácter instrumental, al servicio de los intereses de la comunidad en general. De admitir que los parientes no

universal sin necesidad de hacer mención expresa a cada bien y derecho. Al enjuiciar las enmiendas, el informe de la ponencia declaró que varias de ellas se habían aceptado y como fruto de dicha aceptación el artículo ofrecía una nueva redacción, (*B.O.C.G., Congreso de los diputados, III Legislatura, 22 de abril de 1987, p. 145*).

¹⁶⁷ CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 201.

¹⁶⁸ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 418.

¹⁶⁹ CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 201.

herederos puedan defender los derechos morales *post mortem*, se garantizará una defensa de los mismos no distorsionada por la obtención de un beneficio económico.

Pese a ello, pensamos que la intención del legislador debió ser la de subordinar la legitimación del art. 15 LPI a la efectiva cualidad de heredero. Difícilmente cabe imaginar la actuación de una persona que, llamada a la herencia no haya querido aceptarla, y que por el contrario esté dispuesta a defender los intereses morales del causante. Si el legislador hubiera querido que los familiares del autor defendieran su derecho *post mortem*, con independencia de que fueran o no herederos, hubiera podido seguir el criterio de enumeración detallada de las personas legitimadas¹⁷⁰.

En segundo lugar, cabe cuestionarse si el término «herederos» empleado por la ley debe entenderse limitado a los herederos de primer orden o si semejante término es comprensivo de los herederos de ulteriores generaciones.

De la interpretación conjunta de los arts. 15 y 16 se ha deducido por la doctrina que la defensa del derecho moral *post mortem* correspondería exclusivamente a los herederos directos de primer orden¹⁷¹. La razón de esta especialidad descansa en la consideración de que tales sujetos son las personas más cercanas al autor, conocedoras de su persona, de su obra, y probablemente de sus intenciones¹⁷². Si por herederos hubiese que entender también a los de segunda o

¹⁷⁰ Tal como ocurre en el art. 4.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, en el que se legitima al cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, *Derecho de autor...*, cit., p. 416.

¹⁷¹ Así, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 256; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, *Derecho de autor...*, cit., p. 418; CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El derecho moral...*, cit., p. 216. En contra, ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral...*, cit., p. 134, para quien "No se singulariza ninguno de entre ellos (los herederos), por lo que la legitimación corresponderá globalmente a todos, sean hijos, hermanos, sobrinos, etc. La legitimación corresponde a los «herederos», sean testamentarios o abintestato". También es partidario de considerar que el término herederos engloba a los herederos de segundo orden, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 349, ello por la razón de que para este autor nos encontramos ante la sucesión de "unas facultades específicas de la propiedad intelectual".

¹⁷² Para PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, *Derecho de autor...*, cit., p. 418, "(...) el llamamiento a los herederos se hace por considerar que dados sus lazos con el causante, éstos son los más indicados para la defensa de sus intereses intelectuales a falta de designación expresa. Dicho nexo de unión se va haciendo más tenue hasta desaparecer por completo a medida en que las

ulterior generación, en ningún caso se podría producir el supuesto de «no existencia de las personas mencionadas en el artículo anterior» (art. 16 LPI), porque en último término siempre heredaría el Estado¹⁷³

Un tercer argumento se esgrime en defensa de la limitación de la legitimación del art. 15, a los herederos de primer orden. Como hemos visto los derechos morales no se transmiten a los herederos, sino que se extinguen con el fallecimiento de su titular y lo que subsiste son unos intereses necesitados de tutela. De este modo, "si las facultades morales del autor no integran la masa de bienes que se transmite de acuerdo con las normas generales del derecho sucesorio, tampoco van a formar parte del patrimonio de los sujetos a los que la voluntad del causante, o la Ley, en su defecto, atribuya su ejercicio. Desde esta perspectiva resultaría contradictorio que, en caso de que fuera el autor quien designara expresamente a la persona encargada de tal misión, dicha legitimación no pudiera pasar a sus herederos, y sí, en cambio, cuando fuese el legislador el que designara al legitimado, en defecto de voluntad del difunto"¹⁷⁴.

Ciertamente, la llamada a los herederos para que éstos defiendan el derecho moral de un autor fallecido, no trae causa de la transmisión *mortis causa* del derecho moral, sino del llamamiento legal. A los herederos se les atribuye *ex lege* unos poderes jurídicos que les permiten actuar en caso de ataque a las obras de su causante. Sin embargo, tales poderes jurídicos están dirigidos a cumplir la función social de garantizar la autoría y la integridad de la obra culturalmente relevante.

personas que posiblemente pudieran ostentar esa legitimación se encuentren más lejanas al autor. Los herederos de los herederos del autor, en muchas ocasiones no tendrán ni tan siquiera parentesco con el creador, por ello es muy arriesgado atribuir derecho alguno a estos últimos".

¹⁷³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 256; en el mismo sentido, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, *Derecho de autor...*, cit., p. 419, así como, DÍAZ ALABART, S., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 667. Como explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 345, "Tampoco recordaron los legisladores (ocupados en atribuir una muy específica naturaleza jurídica a determinados derechos que los convirtiera en morales por exclusivo pronunciamiento de la Ley, que es lo que en el fondo y en la forma les interesaba) que si no existen herederos del autor lo será el propio Estado o las instituciones que a este efecto se señalan en las Compilaciones forales o en el Código de sucesiones de Cataluña, por lo que esa función de defensa subsidiaria - la del artículo 16- sólo puede entrar en funcionamiento en tanto el heredero se encuentre en ignorado paradero y no se hayan puesto en marcha los mecanismos propios de la ausencia"

Desde el punto de vista instrumental de su actuación, no cabe negar la legitimación a los herederos de segundo orden. A los poderes públicos les resultará indiferente que la defensa del derecho moral de un autor fallecido sea emprendida por los herederos de primer orden o por los de ulteriores generaciones. Lo importante es que esa función se cumpla, no tanto quien se encargue de la misma.

En fin, si el legislador hubiera querido limitar la legitimación del art. 15 LPI a los herederos de primer orden, podría haber adoptado el criterio seguido por la LO 1/1982 de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la cual condiciona la legitimación defensiva de los parientes de la persona ofendida, a la circunstancia de que tales legitimados vivieran al tiempo de su fallecimiento¹⁷⁵.

¹⁷⁴ CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 216.

¹⁷⁵ Para apoyar la tesis de que por herederos cabe entender también a los de segunda generación, resulta interesante la STS (Sala 1^a) de 20-2-1998 (RJ 1998/971). Resumidamente, los hechos en los que se basaba la sentencia, eran los siguientes. El escultor, don Lorenzo C. V. realiza un boceto para un monumento a Cervantes, con el cual gana un concurso nacional en el año 1915, formando parte de dicho boceto las figuras de don Quijote y Sancho Panza, y con base en ese boceto ganador del concurso construye el monumento a Cervantes sito en la Plaza de España de Madrid, del que forman parte asimismo las figuras de don Quijote y Sancho Panza. Don Lorenzo Coullaut Valera fallece el 20 de agosto de 1932 y el boceto original de don Quijote y Sancho Panza, en yeso, que formó parte del proyecto ganador del concurso, queda en poder de su viuda doña María Teresa M. M., quien posteriormente lo entregó a su hijo don Lorenzo C. M., que casó con la demandante doña Mercedes B. G. O., la cual, fallecido su esposo don Lorenzo, lo entregó a su vez al demandado don Carlos C. V. A (no descendiente del escultor) en el año 1974. Este último, en el año 1975 encarga a «Codina Hermanos, SA» la fundición en bronce del boceto original en yeso, lo que produce la destrucción del yeso original, muy deteriorado. En el mes de febrero de 1990, el demandado don Carlos C. V. cede la obra - la reproducción en bronce del boceto original en yeso- con todos los derechos a la codemandada «Kenton, SA», la cual procede posteriormente a lanzar una serie limitada de réplicas de esa reproducción en bronce, que ofrece en exclusiva a los titulares de tarjetas de crédito American Express, con información complementaria sobre la obra original. Importa destacar, por lo que a la legitimación se refiere, las relaciones y parentesco entre las personas que plantean la demanda inicial, las cuales se detallan en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia de apelación (SAP de Madrid de 11 de noviembre de 1994, en RGD, marzo 1995, p. 2436): "El escultor don L.C.V, falleció sin testar siendo declarados únicos y universales herederos del mismo sus ocho hijos, doña I., don L., dona C., don J., don C., don F., don G. y don M. C. M., con reserva a la viuda doña M.T.M.M., de la cuota legal usufructuaria. Don G. falleció el 22 de diciembre de 1937, siendo declarados herederos suyos sus restantes siete hermanos. La excepción de falta de legitimación activa opuesta por los demandados ha sido rechazada en el cuarto fundamento de la sentencia apelada, pronunciamiento que ha devenido firme; de tal manera que la demanda se formula por doña Mercedes B. G. O. , viuda de don Lorenzo C. M. y heredera del mismo (ésta no se persona en el rollo de apelación quedando desierto su recurso); los hermanos doña María del Carmen, don José Gabriel, doña Natividad y doña María Teresa C. L., como hijos y herederos de don José C. M.; y los hermanos

Se plantea, en tercer lugar, cuáles deben ser los criterios de actuación para el ejercicio de los derechos morales *post mortem auctoris*, cuando son varias las personas legitimadas (ya sean los herederos o los designados expresamente por el autor), y el causante no ha dispuesto instrucciones en el testamento. En concreto se trata de saber si cada uno de los legitimados puede hacer valer individualmente aquellos derechos o si debe imponerse el litisconsorcio necesario para el ejercicio de los mismos.

La única norma contenida en la LPI que puede servir de apoyo para solucionar esta cuestión se encuentra en el art. 7 LPI, que exige el consentimiento unánime de todos los autores, para el ejercicio de los derechos a la divulgación y a la modificación de la obra en colaboración. Con base en ese precepto puede afirmarse que el ejercicio de los derechos a que se respete la autoría y la integridad de la obra corresponde a cada uno de los herederos individualmente, sin que exista litisconsorcio necesario con el resto de legitimados¹⁷⁶.

Existen argumentos convincentes para mantener esta afirmación. Así, y en primer lugar puede decirse que es la interpretación más adecuada en relación con la naturaleza defensiva de los derechos a que se respete la autoría y la integridad de la obra. La aplicación de los criterios que rigen la comunidad de bienes a estos supuestos debe llevar a admitir que cualquiera de los legitimados podrá ejercitar

don Federico, doña Beatriz y don Lorenzo C. V. T. como hijos y herederos de don Federico C. M. *Los otros cuatro hijos del escultor doña Isabel, doña Concepción, don Miguel y don Carlos C. M., viven según los datos del proceso y no son parte en el mismo...*". Queda comprobado de esta forma que los herederos de los herederos quedan legitimados en virtud del art. 15 LPI para la defensa del derecho a la divulgación de la obra de un autor fallecido. En relación con el fondo del asunto, el TS declaró que se había vulnerado el derecho moral a la divulgación del escultor D. Lorenzo, por cuanto éste había decidido la divulgación del boceto que había presentado al concurso, no en cambio la divulgación del boceto original que fue posteriormente reproducido en bronce y cedido por don Carlos a la entidad Kenton: "la (...) obra escultórica que se halla en la Plaza de España, sí, efectivamente ha sido divulgada, pero, es distinta a la que es objeto de esta litis, en cuanto que entre ambas esculturas se aprecian diferencias estéticas y notorias que llevaron al escultor, en su derecho moral de autor, a elegir cuál era la obra que debía ser divulgada en el Concurso Nacional (...)".

¹⁷⁶ Así se pronuncian BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 260; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 421; CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, p. 221, si bien esta última autora se basa en la idea -coherente con su postura- de que los herederos ejercitan un derecho propio en virtud de un interés propio en la protección de la obra.

estas acciones en beneficio del resto¹⁷⁷. En segundo lugar, es el criterio seguido expresamente por el art. 5 de la LO 1/1982, cuando establece que cualquiera de los legitimados podrá ejercer las acciones previstas para la protección de los derechos del fallecido, declarando como supletoria esta regla, para los supuestos en que sean varias las personas designadas en el testamento¹⁷⁸. En tercer lugar, la propia LPI ofrece cauce para mantener la legitimación individual de cada uno de los legitimados en defensa de la autoría y de la integridad de la obra. De acuerdo con el art. 16 LPI, están legitimadas, para el caso de inexistencia de persona designada o de los herederos, las entidades públicas, las cuales por razones obvias¹⁷⁹ podrán actuar individualmente. Pues bien, "resultaría chocante que mientras estas entidades públicas pudieran ejercer las acciones individualmente, las personas designadas por el autor o sus herederos tuviesen que actuar conjuntamente"¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Como explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 260, "(...) la mejor forma de garantizar un ejercicio correcto de estos derechos por parte de los legitimados, impidiendo que, por negligencia o mediante compensación económica, queden los mismos sin protección suficiente es facilitando su ejercicio individualmente a cada uno de aquéllos". No hay que olvidar sin embargo, que este autor mantiene la tesis de que los derechos morales se transmiten a los herederos y de acuerdo con la misma, estos ejercen un derecho propio en interés propio. Así continúa el mismo autor, "(...) el interés de cada uno de los legitimados no tiene por qué coincidir con el de los demás legitimados, y no parece que haya razón para que el mismo no reciba una protección autónoma. Ello se consigue permitiendo el ejercicio individual del derecho por cada uno".

¹⁷⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 260; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., 423.

¹⁷⁹ Exigir la actuación conjunta de estas entidades convertiría en inoperante esta legitimación, BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 260.

¹⁸⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 260. La jurisprudencia nos ofrece algunos ejemplos de actuación de los herederos en defensa del derecho moral *post mortem*. En el asunto resuelto por la STS (Sala 1ª) de 14-12-1993 (RJ 9886), antes citada, los herederos de don José Gómez Millán, autor colaborador de la obra arquitectónica del Teatro-cine «Coliseo España» de Sevilla, pretendían el reconocimiento de la condición de autor de su causante, la cual había sido omitida en un artículo titulado «El arquitecto sevillano Aurelio Gómez Millán», publicado en el Boletín del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental. Recordemos que la litis recaía sobre una obra en colaboración de la que uno de los autores había fallecido, siendo los herederos de éste los que ejercitaban el derecho moral al respeto a la autoría de la obra. Desconocemos exactamente si los herederos actuaron de modo conjunto (los actores era seis en total) o si alguno de los herederos no fue parte en el proceso. No obstante, la parte demandada plantea en fase de apelación la excepción de falta de legitimación activa por considerar en "en la hipótesis de obras en colaboración de dos autores en caso de fallecimiento de uno de ellos solo corresponde al otro mientras viva; aduciendo en su apoyo la interpretación a propósito del artículo 28 de dicha ley"; la excepción fue desestimada por la AP de Sevilla en S de 4 de febrero de 1991 (RGD 992, nº 579, p. 12877), con base en que "el citado artículo 28, aclarando lo que dispone el

Diferente es el supuesto del ejercicio del derecho a la divulgación de la obra tras el fallecimiento de su titular. La aplicación del art. 7.2 LPI a este derecho, nos llevaría a afirmar que la decisión acerca de la divulgación de la obra, cuando son varias las personas legitimadas para ello, exige el consentimiento unánime de todos ellos¹⁸¹. Sin embargo, y como ya hemos apuntado, el derecho a la divulgación de la obra experimenta una importante transformación al fallecimiento de su titular. De un derecho absoluto cuyo ejercicio depende de la libre decisión de su autor, se convierte en una facultad completamente subordinada al interés de la colectividad¹⁸².

26, puntualiza que el plazo de duración de los derechos de explotación de la obra que fija el último citado, se computará desde la muerte del último coautor en caso de obra en colaboración, pero en el supuesto que se examina no se trata de un derecho de explotación de los relacionados en la Sección 2ª de la Ley en cuestión con precisa limitación sino de un derecho moral de los recogidos, también con matizada distinción, en la Sección 1ª de dicho capítulo que, por ser de índole inmaterial sin relevancia económica y caracterizadamente personal, dura toda la vida del autor, en este caso de los autores, y además es transmisible *mortis causa* sin límite de tiempo como expresamente dispone el art. 15 de la referenciada Ley, de forma que, en caso de fallecimiento de uno de ellos, si no ha encomendado su ejercicio expresamente por disposición testamentaria, corresponde a sus herederos; perpetuidad que deviene de que en este singular derecho moral inciden de un lado, el interés del autor y, de otro el de la colectividad en conocer quien es el creador de la obra". La cuestión no volvió ya a discutirse en casación. Comentario a esta sentencia por CARRASCO PERERA, A., en CCJC, nº 33, 1993, p.1105, así como por MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor (Comentario a las Sentencias del TS, Sala 1ª, de 14 y 29 de diciembre de 1993)*, PJ, nº 33, p. 403. Por otra parte, la SAP de Cádiz de 24-10-1995 (RGD, nº 624, sept. 1996, p. 10954), resolvía la reclamación por los herederos del escultor de la Imagen de la Virgen frente a la Hermandad de la Caridad, por haber restaurado la Imagen ocasionando daños en la integridad de la misma. Ante la alegación por la parte demandada de la falta de legitimación activa de los actores por no tener éstos el carácter de herederos del escultor, la Audiencia declaró: "La citada excepción tampoco puede aceptarse pues como señala correctamente el Juez de instancia, de la documental acompañada con la demanda, (...) consta en autos el fallecimiento del escultor, la ausencia de testamento y la condición de viuda e hijos que respecto al mismo ostentan los actores, lo que coloca a éstos en el primer grado de la sucesión intestada en el que la condición de herederos viene deferida no por la voluntad del testador que no existe sino por la ley, sin que la inexistencia de declaración de herederos *ab intestato* prive de dicha condición a los llamados a suceder al causante que se atribuye directamente por la ley y no por resolución judicial o instrumento notarial cuya naturaleza es declarativa y no constitutiva por lo que *aun cuando pudieran existir otros posibles herederos ello no priva a los presentes de sus derechos y la posibilidad de ejercitar las acciones que pertenecen a la Comunidad hereditaria en beneficio e interés común de todos* (cursivas nuestras), razón por la que ostentando dicho título la vigente Ley de propiedad intelectual establece en el artículo 15 que al fallecimiento del autor y no existiendo persona física o jurídica a quién aquél le haya confiado expresamente el ejercicio de los derechos mencionados en los números 3º y 4º del artículo 14, corresponderá el ejercicio de estos derechos a los herederos (...)"

¹⁸¹ CÁMARA ÁGUILA, Mª. P., *El derecho moral...*, cit., p. 223.

¹⁸² PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., 423; CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 688.

De mantener que el ejercicio del derecho a la divulgación de la obra debe ser ejercido por todos los herederos conjuntamente, se dificultaría en extremo el ejercicio del mismo, pero es que además, las posibles discordancias entre los herederos legitimados, en punto a la decisión de divulgar la obra del autor fallecido, podrían solucionarse por el recurso a la autoridad judicial (art. 7.2 LPI, y art. 40 LPI)¹⁸³.

Resultaría un contrasentido exigir la actuación conjunta de todos los legitimados para decidir la divulgación de la obra, cuando el art. 40 LPI permite que la divulgación pueda ser ordenada a petición de cualquier persona que tenga un interés legítimo en la divulgación. La preeminencia del interés social en el acceso a la cultura, debe llevar a descartar la necesaria actuación conjunta de los herederos y a admitir el criterio de la mayoría¹⁸⁴.

Una última cuestión debemos plantear en relación con la actuación de los herederos. En aquellos casos en los que los derechos morales *post mortem*, sean hechos valer en el proceso por la persona de confianza designada por el autor, los herederos deberán tener la posibilidad de intervenir en el proceso. Importa pues calificar el tipo de intervención ante el que nos encontramos.

La legitimación que ostenta el heredero es una legitimación subsidiaria de aquella que se atribuye a la persona designada por el autor. Por esta razón, en el supuesto en que exista persona de confianza, el heredero no estará legitimado para

¹⁸³ En contra, BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 262, para quien el recurso a la autoridad judicial (art. 40 LPI) no contemplaría el supuesto de desacuerdo entre los herederos. Con todo, el autor citado es partidario del régimen de la mayoría con base en el art. 398 del CC. Según este autor, la LPI española "permite la intervención del Juez en el supuesto del artículo 40. Luego parece que queda excluida en los demás casos, en los que debe regir la voluntad de la mayoría (en concordancia con los arts. 398 y 895 CC)"; partidaria también el régimen de mayorías se muestra, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 425.

¹⁸⁴ Así, CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit. p. 224; ALBALADEJO y BERCOVITZ, *Comentarios*, cit., p. 314; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., 423. Es ilustrativa de esta tesis, la STS de 20-2-1998 (RJ 1998/971), antes citada, en la que se resolvía la demanda interpuesta por los herederos del escultor don Lorenzo C., y autor del boceto origen del Monumento a Cervantes. Como vimos (nota n^o 175) no todos los herederos del autor fueron parte en el proceso en el que se discutía sobre el derecho a la divulgación del boceto original, y pese a ello fue desestimada la excepción de falta de legitimación activa.

interponer la pretensión procesal que habrá ejercitado la persona designada. Sin embargo, los efectos del proceso le pueden afectar de manera indirecta. Piénsese que a consecuencia de una violación del derecho a que se respete la autoría de la obra, la persona de confianza solicita la declaración del derecho moral del autor fallecido y la condena a una indemnización pecuniaria. De obtenerse una sentencia estimatoria, las ganancias económicas que obtuviere el albacea, deberán destinarse a los titulares de derechos de explotación, que frecuentemente serán los herederos¹⁸⁵. Incluso en el supuesto en el que la persona de confianza haya pretendido la mera declaración del derecho moral del fallecido, la sentencia que así lo reconozca, se presentará como hecho constitutivo de la posible pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios solicitada por los herederos¹⁸⁶.

Es evidente, desde este punto de vista, que los herederos del autor tienen un cierto interés jurídico en intervenir en el proceso en el que se discute el derecho moral de su causante. La intervención del heredero, pendiente el proceso entablado por el designado, deberá calificarse por tanto como un supuesto de intervención adhesiva simple¹⁸⁷.

¹⁸⁵ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 351.

¹⁸⁶ Así, explica DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil*, cit., p. 190, que el interés directo en el resultado del proceso, como presupuesto de la intervención adhesiva simple, no es "un mero interés de hecho, un interés de simple contenido económico, un interés moral o el interés en obtener un precedente favorable. El interés directo que legitima la intervención adhesiva simple consiste en que la sentencia que se dicte en el proceso, aunque no afecte directamente al tercero ni en su fuerza de cosa juzgada ni en su fuerza ejecutiva, se erija en hecho constitutivo, modificativo o extintivo de otra relación jurídica de la que el tercero sí es titular". En el mismo sentido, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 187; por su parte, afirma MORENO CATENA, V., *Derecho procesal civil*, cit., p. 114, que el interviniente adhesivo simple supone la entrada en un proceso pendiente de un "tercero con un interés propio en evitar el perjuicio jurídico que se le podría ocasionar como efecto reflejo de la sentencia que llegara a dictarse".

¹⁸⁷ En este sentido explica RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 345, "El heredero no recibe un encargo - aunque puede recibirlo por la vía de la recomendación, mandamiento expreso o carga -, lo tiene por la naturaleza de la institución, y por ser instituido tiene habilitación para actuar en este concreto ámbito en defecto de los nombramientos específicos previstos y también cuando los nombrados no actúan o se inhiban de hacerlo, porque esa función es consustancial con el cargo; incluso cuando los habilitados extraños al fenómeno hereditario intervengan, el heredero, en específicas circunstancias, podrá actuar, bien como parte, bien como coadyuvante".

c) *La legitimación de las entidades públicas.*

De acuerdo con el art. 16 LPI, en caso de inexistencia o paradero desconocido de los legitimados preferentes, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Instituciones Públicas de carácter cultural estarán legitimadas para exigir el respeto a la autoría, a la integridad de la obra, y para decidir el derecho a la divulgación de la obra póstuma.

Este llamamiento responde al deber que compete a los poderes públicos en la protección de los valores culturales y en la salvaguarda del interés social en el acceso a la cultura (art. 44 CE)¹⁸⁸. No obstante, las entidades públicas pueden estar legitimadas por nombramiento expreso del autor (art. 15.1 LPI) y no por la legitimación del art. 16 LPI¹⁸⁹. Del mismo modo, el Estado puede ser heredero de los bienes del causante (arts. 913 CC), quedando la actuación de aquél al amparo del art. 15.2 LPI y no del art. 16 LPI¹⁹⁰. En tales casos en los que el heredero es el

¹⁸⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 264; GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 652; CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El derecho moral...*, cit., p. 231; CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 690; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, 1999, p. 24; como explica, JAVIER GÁLVEZ, F., en *Comentarios a la Constitución*, dirigidos por GARRIDO FALLA, F., con otros, Madrid, 1985, p. 803, "El auténtico objeto del derecho considerado es el acceso a la cultura, esto es, la facultad de disponer de los medios necesarios para el conocimiento y asimilación de los valores culturales inherentes a la sociedad. Es lo que el artículo 9.2 de la Constitución expresa más plásticamente cuando se refiere a la participación de los ciudadanos en la vida cultural".

¹⁸⁹ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 425.

¹⁹⁰ A este respecto, resulta interesante el AAP de Barcelona de 6-5-1992 (AC 1992/831). En él se resolvía el recurso de apelación interpuesto contra el Auto desestimatorio de medidas cautelares instadas por «Demart Pro Arte B.V.», cesionaria de los derechos de explotación del pintor don Salvador Dalí, contra «Montornes Films SA», productora audiovisual que había realizado una obra sobre la vida del pintor, en la que, según la actora, no se había reconocido el derecho moral del autor. La Audiencia confirmó la resolución de instancia basándose en la falta de legitimación activa de la empresa cesionaria. Así el Fundamento de Derecho Tercero declaraba: "Hay otra razón para denegar las medidas solicitadas recogida en el Fundamento jurídico quinto; cual es que se pide protección para los derechos morales de autor cuando éstos no sólo están excluidos por el pacto sexto del contrato de 13-6-1986, sino porque tal derecho es irrenunciable e inalienable en vida del autor (art. 14 LPI) y sólo a su fallecimiento puede pasar, conforme al art. 15, a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad (El Estado Español). En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos; condición que no ostenta «Demart Pro Arte B.V.» (simple cesionario de derechos de explotación temporal, en virtud de contrato privado luego modificado por pactos, desconocidos); es por eso que resulta acertada la conclusión del Juzgado cuando niega a la actora la legitimación activa para accionar en defensa del derecho moral de autor".

Estado, no entrará en funcionamiento la legitimación del art. 16 LPI, porque nunca podrá producirse el supuesto de inexistencia de legitimados¹⁹¹.

El presupuesto determinante de la legitimación atribuida por el art. 16 LPI consistirá en alguna de estas circunstancias: la inexistencia de las personas preferentemente legitimadas (albacea o herederos) o la situación de ignorado paradero de las mismas. El primer presupuesto se producirá cuando por el transcurso del tiempo hayan desaparecido los legitimados preferentes, lo cual ocurrirá con frecuencia cuando la obra entre en el dominio público¹⁹². Importa no obstante determinar qué debe entenderse por ignorado paradero, y para ello es necesario conocer la discusión parlamentaria sobre esta cuestión.

En efecto, la enmienda 227 cuyo primer firmante fue el Grupo Parlamentario Popular, pretendía sustituir la expresión «se ignore su paradero» por la de «hayan sido declaradas ausentes las personas mencionadas en el artículo...», justificándose la enmienda en una mejora técnica¹⁹³. En defensa de la misma, el Sr. Huidobro Díez alegó que "el encontrarse en ignorado paradero tiene que apreciarlo alguien, el Estado, la Comunidad Autónoma o la entidad que va a defender esos derechos, pero no existe ninguna definición legal de ignorado paradero; sin embargo, sí existe regulada la situación de declaración de ausencia. (...) Nuestro grupo piensa que es necesario dejar muy claro el momento en que el Estado o las Comunidades Autónomas pueden ejercitar estos derechos, y sólo hay una manera de dejarlo claro, cuando la situación se defina. Cuando una persona está ausente, cuando no se sabe donde está, sólo hay una manera de aclararlo, y es mediante la declaración de ausencia, que, por otra parte, viene recogida en nuestras leyes perfectamente y que es lo que legitimaría al Estado y demás entes mencionados, en este artículo para poder ejercitar esos derechos"¹⁹⁴.

¹⁹¹ PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 425; CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 252.

¹⁹² CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 239.

¹⁹³ B.O.C.G., *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, III Legislatura*, p. 95.

¹⁹⁴ B.O.C.G., *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, III Legislatura, Comisiones, Sesión del día 12 de mayo de 1987*, p. 4827.

La enmienda fue rechazada porque como explicó el Sr. Del Pozo i Alvarez, "la declaración de ausencia exigiría la intervención del juez, con una dilación de tiempo que, probablemente, no sea deseable, para dar satisfacción al interés del público por los bienes culturales. (...) en el caso de que una corporación pública, de forma irresponsable, diera por ignorado paradero a una persona, éste tiene una facilidad extraordinaria para mostrar su presencia, cual es personándose ante una autoridad, ante un juez, que debería revocar inmediatamente el derecho que nosotros pedimos para las corporaciones públicas en el art. 16. Por tanto, optamos por la fluidez de la Administración pública en el ejercicio de este derecho entendiendo que la persona individual supuestamente agraviada o supuestamente marginada en este proceso hace decaer estos derechos de una forma muy simple, cual es personándose ante el juez; mientras que la situación inversa que propondría la enmienda provocaría dilaciones innecesarias"¹⁹⁵.

Los términos del debate parlamentario nos permiten afirmar que la legitimación de las entidades públicas es operativa desde el momento en que se conozca la existencia de una violación de los derechos morales de autor y se desconozca fácticamente la situación en la que se encuentran los legitimados preferentes. Como explica Cámara Águila, consta que las personas legitimadas existen, pero no consta dónde se encuentran¹⁹⁶.

No obstante, y en contra de lo afirmado en los debates parlamentarios, no pensamos que la aparición de uno de los legitimados que presuntamente se hallaban en paradero desconocido, obligue al desistimiento del proceso planteado por una de las entidades públicas¹⁹⁷. En tales casos, se deberá permitir la intervención en el proceso del sujeto legitimado, sin que sea preciso ni admisible que la entidad demandante abandone el mismo. En la medida en que los legitimados preferentes

¹⁹⁵ B.O.C.G., *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, III Legislatura, Comisiones, Sesión del día 12 de mayo de 1987*, p. 4827.

¹⁹⁶ CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El derecho moral...*, cit., p. 254.

¹⁹⁷ Véase, DÍAZ ALABART, S., *Comentarios al CC...*, cit., pp. 669 y 670, para quien "No parece ofrecer problemas el que en el momento en que la obra entre en el dominio público las acciones pertinentes para la defensa del derecho de paternidad e integridad puedan corresponder

están habilitados para plantear la misma pretensión procesal formulada en el proceso por las entidades públicas, semejante intervención deberá ser calificada como litisconsorcial¹⁹⁸.

La argumentación antes expuesta sirve una vez más para afirmar que la legitimación de las entidades públicas, merced al art. 16 LPI, puede hacerse extensiva a los supuestos de no actuación de las personas legitimadas. Dicho de otro modo, la interpretación amplia y no formalista de la expresión «ignorado paradero» permite entender que la misma engloba los supuestos de inactividad de los legitimados, cualquiera que sea el motivo de la misma¹⁹⁹.

Otra de las cuestiones que plantea la legitimación atribuida a las entidades públicas es, atendida la pluralidad del llamamiento, cuáles deben ser los criterios que deben regir la actuación de las mismas. Existe prácticamente unanimidad en admitir la actuación individualizada de cada una de ellas, para la defensa de los derechos de autoría y de integridad de la obra. Exigir una actuación conjunta en

tanto a las entidades mencionadas en el artículo 16 como a los designados por el propio autor fallecido, o sus herederos sobrevivientes".

¹⁹⁸ Así, la intervención litisconsorcial se caracteriza porque el tercero está legitimado por ser titular de la relación jurídica a la que se refiere la pretensión interpuesta en ese proceso o bien ostenta una legitimación por interés legítimo idéntico al aducido por la parte actora. En segundo lugar, los efectos del proceso le van a afectar de una manera directa, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 183; sobre los conceptos de intervención litisconsorcial e intervención adhesiva simple, puede verse: DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho procesal civil*, (con DE LA OLIVA, A.), cit., p. 190; MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil*, con GIMENO SENDRA, y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Madrid, 1996, p.114.

¹⁹⁹ Así, explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 264, "La ignorancia del paradero puede ser debida a una inexistencia sobrevenida (que no hará falta probar) o a una actuación negligente de las personas titulares de los derechos morales (que tampoco hará falta probar)". En contra, CÁMARA ÁGUILA, M.P., *El derecho moral...*, cit., p. 254, para quien este precepto (el art.16) no debería aplicarse en los casos de falta de actuación de los herederos: falta la identidad de supuestos necesaria para equiparar ambas situaciones. El art. 16 de la LPI se refiere a aquellos casos en que la persona legitimada no actúa, no porque no lo desee, sino porque no está presente, o no se conoce de su existencia. Si el legitimado para ejercer las facultades morales decide no actuar, esta elección es una forma de ejercicio. De aplicar el art.16 a los casos en que las personas designadas en el art. 15 no actúan, tendríamos que, sin tomar en consideración las posibles razones que llevan a su inactividad, las entidades públicas vendrían a suplantar con su actuación el ejercicio que aquéllas hubieran realizado del derecho a la paternidad o integridad, dejando a su elección el momento en el cual se encontrarían legitimadas"; véase supra, el epígrafe dedicado al interés protegido.

estos casos, implicaría condenar a la inoperancia la legitimación concedida a estas entidades²⁰⁰.

El tema presenta cierto matiz con respecto al derecho a la divulgación de la obra. Como vimos, cuando son varios los herederos legitimados, el ejercicio del derecho a la divulgación de la obra exige el acuerdo de la mayoría. Cuando se trata de las entidades públicas, el art. 16 LPI permite que las mismas ejerciten directamente el derecho a la divulgación de la obra, sin que exista legitimación que permita oponerse a esa decisión. De ello parece desprenderse que para el legislador español, en caso de inexistencia de herederos o persona designada, cada una de las entidades públicas actuarán correctamente, motivadas siempre por ese interés de la colectividad²⁰¹.

Exigir el acuerdo de la mayoría para decidir la divulgación de la obra dificultaría el ejercicio de este derecho y no parece ser ésta la intención del legislador²⁰². De otro lado, el derecho a la divulgación de la obra queda subordinado al interés de la colectividad, que es el que precisamente representan estas entidades públicas. Es fácil pensar en un ejercicio correcto del derecho a la divulgación por cualquiera de las entidades públicas. En función de la facilidad en conocer la existencia de obras inéditas al fallecimiento de su titular, cada una de las entidades públicas resultaría legitimada para el ejercicio del derecho a la divulgación de la obra²⁰³.

²⁰⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 264; CÁMARA ÁGUILA, M.P., *El derecho moral...*, cit., p. 260.

²⁰¹ CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 688. Sin embargo, para BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 263, "En tales supuestos (...) parece obligado la mediación directa del Juez: la entidad interesada podrá dirigirse al Juez, quien lógicamente, antes de decidir, debería dar traslado a cuantas entidades públicas puedan estar legitimadas también. En apoyo de semejante solución cabe señalar el procedimiento previsto en el artículo 40".

²⁰² CÁMARA ÁGUILA, M^a. P., *El derecho moral...*, cit., p. 261.

²⁰³ En cambio, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Derecho de autor...*, cit., p. 429, piensa que la "legitimación que el art. 16 concede a dichas entidades es para decidir la divulgación; son ellas las que tienen que decidir si la obra accede al público o no, y no es la autoridad judicial la encargada de tomar la decisión en torno a la divulgación (...)". Además, "el procedimiento previsto en el art. 40 LPI implica la remisión al juez de la decisión de divulgar en los casos en que los legitimados, no divulgando la obra, pueden vulnerar lo dispuesto en el artículo 44 CE", y no para el supuesto de ejercicio del derecho de divulgación por las entidades públicas. Concluye pues esta autora admitiendo el ejercicio individual del derecho a la divulgación por cada

d) La legitimación atribuida a las entidades públicas y a cualquier persona que tenga un interés legítimo (art. 40 LPI) para solicitar las «medidas adecuadas» frente a un ejercicio abusivo del derecho a la divulgación de la obra por los derechohabientes del autor.

De acuerdo con el art. 40 LPI, si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la CE, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las Instituciones públicas de carácter cultural y de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo.

Como se ha podido comprobar, el art. 16 LPI reconoce a las entidades públicas el poder de decidir la divulgación de la obra de un autor fallecido en caso de que no existieran los legitimados preferentes. El art. 40 LPI, en cambio, es un claro reflejo de la tensión que puede existir entre el interés particular de los derechohabientes en la no divulgación de la obra de su causante, y el interés de la sociedad en acceder a los valores culturales.

La legitimación atribuida por el art. 40 LPI a las diversas entidades públicas que en él se relacionan, y a cualquier persona que acredite un interés legítimo, dependerá de la concurrencia de dos presupuestos. Será preciso en primer lugar, que existan sujetos legitimados ya sea por voluntad testamentaria o por designación legal; y en segundo lugar, es necesario que estos sujetos hayan decidido la no divulgación de la obra de su causante²⁰⁴. Esto último puede ocurrir en aquellas situaciones en las que el autor no haya manifestado intención alguna acerca de la divulgación de su obra, y las personas legitimadas decidiesen no divulgarla. Asimismo es posible que el autor haya expresado su propósito de no divulgar la

una de las entidades enumeradas en el art. 16, si bien "con la obligación de poner en conocimiento de los demás organismos legitimados (...) su intención de divulgar con carácter previo a la divulgación efectiva, en caso de que cualquiera de éstos manifestase su oposición, sí sería la autoridad judicial la encargada de dilucidar las diferencias entre ellas".

²⁰⁴ GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 648.

obra y los derechohabientes respeten esa voluntad²⁰⁵. Cabe pensar en la hipótesis de que el autor haya manifestado en cualquier forma su decisión de divulgar la obra, y que los legitimados preferentes no realicen las actividades necesarias para la divulgación efectiva²⁰⁶.

El art. 40 atribuye legitimación, en primer término a las entidades públicas. El llamamiento que la ley hace a estas entidades no implica, como ya se indicó, que las mismas deban actuar conjuntamente. En atención a la proximidad de estas entidades con respecto a la obra del autor fallecido, cada una de ellas estará individualmente legitimada para solicitar de los órganos jurisdiccionales, y frente a los legitimados preferentes, las medidas dirigidas a lograr la divulgación de la obra.

De otro lado, el art. 40 atribuye legitimación a cualquier persona que ostente un interés legítimo. Por tal habrá que considerar a cualquier persona en la que no concurra la condición de designado ni de heredero (en sentido amplio), y que, conocedora de la obra del causante, pueda tener cierto interés en la divulgación de la misma. Cabría pensar en aquellos familiares del autor no herederos, en allegados, discípulos y colaboradores²⁰⁷. Téngase en cuenta, además, que el interés que estos

²⁰⁵ Recordemos en este punto la tramitación parlamentaria del art. 40.

²⁰⁶ Así, explica GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 649, "(...) la divulgación puede dar lugar a la explotación y (...) los posibles beneficios económicos impulsarán más frecuentemente a la divulgación. Pero puede pensarse que otro tipo de razones (pasividad, desvelarse temas familiares, ideología no compartida, dañar la reputación del autor, escasas expectativas de lucro por el tipo de obra, desorbitadas pretensiones económicas difíciles de satisfacer, etc.) puedan conducir a la decisión contraria"; igualmente, CARAMÉS PUENTE, C., *Comentarios*, cit., p. 692.

²⁰⁷ En este sentido, explica GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 654, "Lo más habitual en la práctica será que, salvo el albacea y los herederos, que están en contacto con los bienes del fallecido, o discípulos y colaboradores en el caso de obras científicas, nadie tenga acceso a ese conocimiento- sólo si se trata de autor conocido puede que por declaraciones propias ha hecho llegar a conocimiento del público la existencia de determinada obra y no haya sido divulgada a su muerte. Desde esta perspectiva, la legitimación que en la práctica puede alcanzar un mayor juego será la de personas, familiares o allegados y colaboradores, en los que no concurra en el caso concreto la cualidad de herederos, o siéndolo, el autor no les haya confiado el ejercicio de tal derecho". Otros ejemplos son proporcionados por CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 692, "(...) podrá accionar el coautor que pretende divulgar y necesita para ello el consentimiento de todos los coautores, uno de los cuales ha fallecido, y también aquél que resultaría rehabilitado en su fama por la obra inédita e, incluso, podría pretender la comunicación reservada, por ejemplo, de una investigación científica, o, en su caso, la divulgación, el científico o investigador que para el buen éxito de su trabajo necesita el apoyo de la obra inédita del fallecido cuya existencia conoce".

sujetos puedan tener en la divulgación de la obra no estará en la mayoría de los casos mediatizado por la obtención de derechos de explotación.

Con todo, la cláusula del «interés legítimo» es un concepto que deberá ser apreciado judicialmente sobre la base de cada situación fáctica. En términos generales puede afirmarse que la finalidad a la que tiende el precepto, la protección del acceso a la cultura, debe suponer una interpretación amplia de la mencionada cláusula²⁰⁸.

Concurriendo los anteriores presupuestos (no ejercicio del derecho a la divulgación por los legitimados preferentes), cualquiera de las personas legitimadas por el art. 40 LPI (entidades públicas o persona con interés legítimo), podrá solicitar del juez las «medidas adecuadas». La ley emplea en este punto una expresión vaga e imprecisa que obliga a realizar una interpretación sistemática del precepto para dotar a esa expresión de cierto contenido.

Las medidas adecuadas que pueden decretar los órganos jurisdiccionales no son otras que las modalidades de tutela que el ordenamiento jurídico autoriza a conceder de acuerdo con sus respectivos presupuestos. No podemos por tanto admitir que dicha expresión deba limitarse a las concretas medidas cautelares que la propia LPI regula en su art. 141, porque aún siendo así, esas medidas cautelares no podrían concebirse si no es en relación con un proceso principal²⁰⁹.

De otro lado, no parece que las modalidades de tutela específicas que la LPI contempla en sus arts. 138 a 140, resulten adecuadas para el supuesto de hecho que nos ocupa. Aquellas normas autorizan a los órganos jurisdiccionales a decretar el cese de una actividad ilícita de derechos de autor, a adoptar medidas de remoción de

²⁰⁸ Así, explica GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 654, que "(..) dado que se trata de un «atentado contra intereses sociales que se diluyen en un perjuicio colectivo, no concretable primariamente en persona específica, el accionante debe presentarse, por exigencias procesales como perjudicado por el abuso, aunque lo sea indirectamente y como miembro de la colectividad afectada por el ejercicio antisocial del derecho (...)".

²⁰⁹ En este sentido explica CARAMÉS PUENTE, J., *Comentarios*, cit., p. 692: "Piénsese, por ejemplo, en el peligro de pérdida o destrucción del original o manuscrito resultante de una actitud despreocupada o intencionada de los derechohabientes, pudiendo el Juez adoptar medidas cautelares, lo que también explica el empleo del plural «medidas adecuadas» que, por tanto, no se limitan solamente a la divulgación y, en su caso a las complementarias de ésta".

los resultados materiales de la infracción, y a condenar a la correspondiente indemnización. En cualquier caso, se trata de medidas dirigidas a sancionar una infracción o ejercicio ilícito de derechos de autor, mientras que el supuesto contemplado por el art. 40 LPI responde más bien a lo contrario: no ejercicio del derecho a la divulgación²¹⁰.

Así las cosas, las «medidas adecuadas» que los legitimados por el art. 40 podrán solicitar de los órganos jurisdiccionales, deberán ser incluidas en esa cláusula general que, para la protección de los derechos reconocidos en esta ley, permite ejercitar cuantas acciones contempla el ordenamiento jurídico (art. 138 LPI). Los legitimados por el art. 40 LPI podrán por tanto plantear frente a los legitimados preferentes una pretensión de condena a la divulgación de esa obra cuya divulgación no fue decidida por el autor; o incluso cuando el autor expresó inequívocamente su intención de no divulgarla. En ambos casos, la decisión de fondo dependerá de la valoración que el tribunal realice acerca de la conformidad de la actuación de los legitimados, con el contenido del art. 44 CE²¹¹.

Cuando el autor manifestó su intención de divulgar su obra, o así pueda al menos demostrarse, los legitimados por el art. 40 LPI podrán pretender la condena de los causahabientes del autor a que éstos realicen aquellas actividades materiales necesarias para la efectiva divulgación. Pero en este segundo supuesto no pensamos que la decisión de fondo dependa de la interpretación del art. 44 CE, pues en este supuesto, el derecho a la divulgación del autor, ya se ejercitó.

²¹⁰ Ello salvo que se entendiera que la conducta consistente en no divulgar la obra es una conducta ilícita para la que se solicita la cesación del art. 139 LPI.

²¹¹ Así explica, GÓMEZ LAPLAZA, M^a C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 636, que la medida fundamental que podrá decretar el órgano jurisdiccional será, "una vez determinado que la no divulgación afecta al acceso a la cultura o a la ciencia, la intimación de hacer u ordenar que cese la situación y se proceda a la divulgación de la obra".

SECCIÓN II

LA ATRIBUCIÓN DE LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR

I. LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS AUTORES Y A LOS DEMÁS TITULARES DE DERECHOS. LOS MEDIOS PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MISMOS.

1. Los derechos exclusivos reconocidos a autores y demás titulares de intereses protegidos.

El ejercicio por el autor del derecho a la divulgación de su obra abre paso al nacimiento de los derechos de explotación. La LPI española, siguiendo la tradición continental o de los países franco-germánicos, reconoció al autor un derecho patrimonial general, comprensivo de cualquier posibilidad de obtención de un rendimiento económico, a través de la correspondiente utilización de su obra¹.

En esta línea debe interpretarse el art. 17 LPI cuando reconoce al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra *en cualquier forma y, en especial* los derechos de reproducción², distribución³, comunicación pública⁴ y

¹ BERCOVITZ- RODRÍGUEZ CANO, R., *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, 1995, p. 20; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre la utilización de los ejemplares de su obra. La experiencia española*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., pp. 523 y 536; por el mismo autor, en *Panorámica de la protección civil y penal de la propiedad intelectual*, Madrid, 1988, p. 30.

² De acuerdo con el art. 18 de la Ley «Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella». "De tales términos se puede colegir, explica RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 320, que los requisitos de la reproducción en nuestra ley son los siguientes: a) la fijación de la obra en un medio (material); b) que esa fijación y medio permita su comunicación (a otros); y c) la obtención de copias (de toda la obra, o de parte de ella)".

³ Según explica DELGADO PORRAS, A., *Panorámica...*, cit., p. 31, el art. 19 LPI se refiere al derecho de distribución como una actividad económica consistente en la "puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma". No obstante y pese a la terminología legal, el derecho de distribución tiene que ver más con el control del mercado secundario y con la posibilidad de obtener beneficios económicos derivados de las actividades de distribución (venta, alquiler, préstamo) que con la comercialización de la obra; en este sentido RAMS ALBESA J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 380; AMAT LLARÍ, E., *El control del autor sobre el destino de su obra*, RCDI, 1989-2, p. 1941.

⁴ Según explica RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 373, «Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas», dice el art. 20.1 párrafo 1^a. En él pueden

transformación⁵, que no podrán ser ejercidos sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley.

La citada norma comprende dos proposiciones de distinto alcance. De un lado faculta al autor para el ejercicio de los derechos de explotación, cualquiera que sea la forma en que éstos se manifiesten, enunciando a continuación las modalidades de explotación más características de las obras. Puesto que se trata de una relación ejemplificativa, "en aquellos casos en los que pueda existir una explotación de la obra al margen de los derechos o facultades expresamente enumerados en el art. 17, y regulados posteriormente en los arts. 18 a 21 LPI, dicha explotación seguirá formando parte del contenido del derecho de autor, de acuerdo con el tenor literal de los arts 2 y 17"⁶. De otro lado, la norma incluye una cláusula - salvo en los casos previstos en la presente ley- referente a aquellas formas de explotación que no siendo autorizadas expresamente por el autor, seguirán siendo incluidas en su derecho general de explotación (así *v. gr.* la copia privada).

El reconocimiento al autor de un derecho general a la explotación de su obra no es sin embargo predicable de los llamados derechos afines o vecinos al derecho de autor. Diferentemente a lo que ocurre para los autores, los otros derechos de propiedad intelectual no comprenden cualquier posibilidad de explotación económica

adivinarsen los siguientes elementos o requisitos: a) se trata de un acto, que en correcta jurisdicción *compete ejercitar o autorizar exclusivamente al autor* de la obra (cfr. art. 17); b) que ese acto permita el *acceso a la obra de una pluralidad de personas*; c) esta pluralidad y aquel acceso deben ser *constitutivos de publicidad*; d) que no haya *distribución de ejemplares* de la obra a tales personas".

⁵ A diferencia del resto de derechos exclusivos, el art. 21.1 LPI no define en que consiste la transformación. Según, BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 120, "Se enumeran algunos de sus supuestos (...) los más significativos (traducción y adaptación), finalizando la proposición legal con una fórmula abierta («cualquier otra modificación en su forma de la que se derive un obra diferente») (...). Los términos legales requieren que se produzca una modificación de una obra preexistente de la que resulte una obra distinta".

⁶ "Estas consideraciones, explica BERCOVITZ- RODRÍGUEZ CANO, R., *Propiedad Intelectual: aspectos civiles...*, cit., p. 20, tienen importancia en relación con el *agotamiento* del derecho de autor. (...) término (que) hace referencia a aquel momento a partir del cual no cabe seguir ejerciendo un determinado derecho de explotación con respecto a la obra"; en el mismo sentido, RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 282; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 94; RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., pp. 355 y 358.

de su aportación, sino sólo las específicamente determinadas por la ley. "Esos derechos (atribuidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y videogramas, a los organismos de radiodifusión, etc.) no son derechos de propiedad intelectual, aunque sí tengan de común con éstos el ser oponibles frente a todos. Y no lo son por cuanto no atribuyen a sus titulares una exclusiva sobre todas las explotaciones de las que sean susceptibles sus respectivas prestaciones. A esos titulares no les corresponde un derecho general de explotación, sino un número tasado de concretos derechos exclusivos, ejercitables «erga omnes» y respecto de determinadas explotaciones"⁷.

De este modo, la ley reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes⁸, los derechos exclusivos a autorizar la fijación de sus actuaciones en un soporte (art. 106), a autorizar la reproducción directa o indirecta de tales fijaciones (art. 107)⁹, a autorizar la comunicación pública de sus actuaciones (art. 108), y la distribución de las mismas fijadas en un soporte (art. 109).

Por su parte, al productor del fonograma¹⁰, la ley le reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de los fonogramas (art.

⁷ DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 538; MOLAS VALVERDE, J., *Los llamados "Derechos conexos al derecho de autor" y la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961*, RJC, 1963, p. 717.

⁸ De acuerdo con el art. 105 LPI se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. El director escena y el director de orquesta tienen la consideración de artistas. Véase, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 84.

⁹ Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 409, "La fijación se produce porque, por medios técnicos de reproducción de imagen y/o sonido, se traslada la *actuación* a un soporte material donde queda fijada. La reproducción directa porque, a partir de un original de la fijación, se obtienen copias del mismo por medios técnicos más o menos simples, en tiempo real o simulado (el tiempo de grabación coincide o no con el tiempo de la actuación grabada). La reproducción indirecta de una *fijación* se efectúa cuando un fonograma, grabación audiovisual u otro soporte es comunicado al público y el receptor de una emisión efectúa una copia o copias de la fijación radiodifundida".

¹⁰ De acuerdo con el art. 114 se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos y por productor de fonograma, la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación. Como afirma, DE HARO OBÓN, B., *Problemática procesal en torno a la comunicación pública no autorizada de los fonogramas comercializados*, Revista TAPIA, diciembre, 1995, nº 85, p. 77, "En la actualidad, jurídicamente hablando, son fonogramas - soportes materiales que permiten una

115), el derecho exclusivo a la comunicación pública de sus fonogramas (art. 116 LPI)¹¹, y el derecho exclusivo de autorizar la distribución de los mismos y de sus copias (art. 117).

Conviene hacer notar que los derechos que la ley reconoce a los productores de fonogramas son independientes del derecho del autor así como de los derechos reconocidos a los artistas, por cuanto cada uno de ellos recaerá sobre un objeto distinto: el del autor sobre su obra, el del artista sobre su interpretación, y el del productor sobre el fonograma. "De manera que la lícita explotación de un fonograma que recoja la ejecución de una o varias obras musicales protegidas, implica contar con la autorización, por el procedimiento jurídico que sea, de los titulares respectivos de esos derechos"¹².

Siguiendo con la relación de los «otros derechos de propiedad intelectual», al productor de una grabación audiovisual¹³, se le reconocen los derechos exclusivos de autorizar la reproducción, directa o indirecta, del original y de las copias de la misma (art. 121), el derecho de autorizar la comunicación al público de tales copias (art. 122), y el derecho exclusivo de autorizar la distribución de las mismas (art. 123).

lectura directa del sonido en ellos fijado a través de un medio reproductor mecánico idóneo- los discos, las cintas magnetofónicas, las «cassettes», los «D.A.T.s» (la cinta digital de audio) y los «compact discs», cuya diferencia de otras obras condiciona la ley a su «exclusividad sonora» previamente fijada"; asimismo, MISERACHS RIGALT, A. y MISERACHS SALA, P., *Ensayo sobre la protección jurídica de los fonogramas*, RJC, 1982, p. 111; GRANDE RENALES, C., *Los avances tecnológicos y las obras fonográficas, I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 377; por el mismo autor: *El productor fonográfico en la legislación española, I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 457; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 86.

¹¹ Así, debe entenderse a partir de la STS, Sala 3ª, de 1 de marzo de 2001 (RJ 9551, BOE, 21 de mayo de 2001); acerca del derecho exclusivo de los productores de fonogramas a la comunicación pública de sus fonogramas (art. 109 LPI), véase lo dicho más adelante en este mismo apartado, así como en el epígrafe dedicado a las obras musicales.

¹² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1616.

¹³ Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del art. 86 (art. 120). De tal definición se desprende que una cosa es la protección que la ley reconoce a la obra audiovisual incorporada a la grabación audiovisual y otra distinta la protección que la ley concede a la grabación audiovisual en sí misma.

Por último, a las entidades de radiodifusión, el art. 126 les reconoce los derechos exclusivos de autorizar la fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual, el derecho de autorizar la reproducción de las fijaciones, la comunicación pública de sus emisiones, y la distribución de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones¹⁴.

Como se observa pues, la regulación española en materia de propiedad intelectual está basada en el reconocimiento, a los distintos sujetos que intervienen en la producción creativa, de unos derechos subjetivos privados denominados por la ley derechos exclusivos. Cada vez que la ley emplea la expresión «derechos exclusivos» está aludiendo a prerrogativas que permiten a su titular autorizar y prohibir la utilización de su obra¹⁵: "Como todo derecho sobre un bien inmaterial, el derecho patrimonial de autor es esencialmente un derecho de exclusiva; su exclusividad se manifiesta en una doble vertiente: la vertiente positiva implica que el autor está facultado para gozar y utilizar su obra en la forma que tenga por conveniente, si bien respetando los límites legalmente fijados; y la vertiente negativa significa que el autor puede impedir (*ius prohibendi*) que otros exploten la obra sin su autorización"¹⁶.

La caracterización de estos derechos como derechos de exclusiva importa por cuanto existe en el ámbito de la propiedad intelectual una segunda categoría de

¹⁴ Para una visión esquemática de los «otros derechos de propiedad intelectual», puede verse, RODRÍGUEZ- TOQUERO Y RAMOS, P., *Propiedad intelectual: marco jurídico y organizativo en España*, PJ, 1996, II, n^o 43- 44, pp. 24 y ss. Más ampliamente por FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, A., *Los derechos afines a los derechos de autor en el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual*, ADI, 1996, T. XVII, p. 105.

¹⁵ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 280; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Comentarios*, cit., p. 1556; BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1629; OSSORIO SERRANO, *Comentarios al CC...*, cit., p. 352; DELGADO PORRAS, A., *La propiedad intelectual y la explotación videográfica de la obras del ingenio*, RDPrv. 1983, p. 1125; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 651; por el mismo autor, *Acotaciones al nuevo proyecto de ley de propiedad intelectual*, RGLJ 1986, p. 548.

¹⁶ BOTANA AGRA, D. M., *Los derechos de explotación de la obra de autor en la Ley española de propiedad intelectual*, ADI, 1987- 88, p. 42.

derechos denominados por la doctrina, derechos de remuneración¹⁷. Sin perjuicio de lo que más adelante se escribe, conviene avanzar que los derechos de remuneración no conceden a su titular un poder de decidir y de prohibir las utilidades de sus obras sino que, de diversos modos que después veremos, se permite la utilización de las creaciones, y a cambio de esa explotación se concede al autor el derecho a reclamar una participación económica.

Los llamados derechos de remuneración constituyen a mi juicio y para el ordenamiento jurídico español, la compensación económica que deben percibir diversos sujetos como consecuencia del ejercicio de aquellas modalidades de explotación que, por razones prácticas, escapan del *ius prohibendi* del titular del derecho. Desde este punto de vista son un aspecto más del monopolio de exclusiva que previamente se reconoce al autor¹⁸.

2. Las modalidades de explotación de los derechos exclusivos y el principio de la independencia de derechos de explotación.

Los derechos exclusivos que la ley reconoce a los autores y demás titulares, no siempre se hacen efectivos a través de la explotación directa y personal de la obra por su propio creador, sino que la mayoría de las veces se efectúa mediante la cesión a terceros de todos o de algunos de aquellos derechos de explotación. El cesionario - que contará con los medios técnicos de los que carece el autor- asumirá el riesgo empresarial y comercial de la explotación de la obra, y a cambio entregará al autor una cantidad proporcional al beneficio obtenido por aquella explotación¹⁹. Los

¹⁷ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 86; MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, Granada, 1997, p. 64; por el mismo autor, *Las entidades de gestión y su legitimación colectiva*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, p. 95; por el mismo autor en, *La actuación procesal de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, en PJ, 1997, n° 45, p. 259.

¹⁸ DELGADO PORRAS, A., *La propiedad intelectual y la explotación videográfica...*, cit., p. 1125.

¹⁹ Esta cesión de derechos a terceros o explotación indirecta de la obra se lleva a cabo jurídicamente por medio de contratos algunos de los cuales están tipificados por la LPI: contratos de edición, de representación teatral y de ejecución musical (arts. 58 a 85), RÍVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 280; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 95;

contratos de explotación de obra, denominados en alguna ocasión como «contratos de explotación del derecho de autor»²⁰, constituyen el instrumento jurídico a través del cual los sujetos titulares de intereses protegidos emprenden la denominada explotación primaria de las obras.

No obstante, a través de los mencionados contratos, los autores y demás titulares no sólo transmiten estos derechos de manera conjunta sino que además, tales derechos son cedidos para una concreta modalidad de explotación (art. 43.1 LPI), que será distinta en función de los derechos que se ceden, y de la obra objeto de explotación²¹.

En efecto, los distintos derechos exclusivos que la ley reconoce a los autores y demás titulares, se combinan en la práctica dando lugar a maneras o formas de explotación. Las modalidades de explotación son utilidades de las obras que han adquirido entidad y autonomía en el tráfico jurídico, ello a pesar de que supongan el fraccionamiento de un mismo derecho de exclusiva, o la conjunción de más de un derecho de esta categoría. Así por ejemplo, la edición o la producción de cualquier obra requerirá la cesión de los derechos de reproducción y distribución conjuntamente, mientras que la representación escénica de una obra teatral y su

SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Granada, 1999, p. 107; VATTIER FUENZALIDA, C., *La propiedad intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/1987)*, ADC, T. XLVI, (julio-septiembre 1993), p. 1043.

²⁰ Expresión generalizada por la doctrina francesa, GÓMEZ LAPLAZA, C., *Comentarios*, cit., p. 922; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 631.

²¹ Se trata de una expresión empleada por la doctrina francesa, COLOMBET, C., *Grands Principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde*, París, 1992, p. 88; GETE-ALONSO y CALERA, M^a C., *Comentarios*, cit., p. 758; según explica BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 100, "Aunque el derecho de distribución es independiente de los otros derechos de explotación (art. 23), es muy frecuente que aparezca embebido en alguno de ellos o a la inversa. Así, el titular del derecho de reproducción suele ser también el de distribución (el editor); el titular del derecho de distribución sobre determinado tipo de obras suele ser además titular del derecho de comunicación pública (las salas de exhibición cinematográfica son normalmente propiedad de empresas distribuidoras); el titular del derecho de transformación pretenderá también los de reproducción y distribución o comunicación pública para poder explotar los resultados de la transformación (arts. 88 ó 99.b.). Normalmente, carecerá de sentido la reproducción (art. 18) o publicación (art. 4) de la obra sin su distribución".

difusión por una entidad de radiodifusión, constituyen sendas modalidades de explotación, del mismo derecho exclusivo de comunicación²².

Pues bien, reconocidos al autor esos derechos de explotación, y sabido que los mismos pueden ejercerse en diversas modalidades de explotación, la ley proclama en su art. 23 la independencia de tales derechos. Ese principio recogido por el art. 23 LPI implica no sólo la autonomía de todos y cada uno de los derechos exclusivos recogidos por los arts. 17 a 21, sino también la independencia de cada acto o modalidad de explotación en la que se manifiestan aquellos derechos exclusivos²³.

De todo lo cual se colige que el autor o cesionario del derecho de explotación tiene el poder jurídico de autorizar no tanto la cesión primera y en bloque del derecho de explotación, cuanto cada una de las concretas modalidades de explotación concertadas²⁴. Como consecuencia, las modalidades de explotación no autorizadas

²² MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual...*, cit., pp. 222 y 223; FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica de la obra cinematográfica*, RGD, nº 639, marzo 1997, p. 2231, nota pie de p. nº 40; RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., pp. 279 y 300; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., pp. 92 y 93; RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 358. La modalidad de explotación vendría a ser la traducción española del *droit de destination* francés. El autor, en cuanto titular del derecho de explotación general tiene el poder jurídico de autorizar tanto la reproducción de su obra cuanto el destino que debe darse a los ejemplares reproducidos. Todo cambio de destino (de modalidad de explotación) con el que la obra ha sido introducida en el tráfico, requerirá la autorización expresa del titular de derechos. LÁZARO SÁNCHEZ, J., *La obra audiovisual: titularidad en su explotación videográfica*, *La Ley*, 1992, I, p. 897; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre la utilización de los ejemplares de su obra, la experiencia española, I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 525.

²³ Así por ejemplo, serán independientes dentro del derecho de reproducción, la edición gráfica y la edición fonográfica; y dentro del derecho de distribución, serán igualmente independientes, la venta, el alquiler, el préstamo o cualquier otra modalidad de distribución de los ejemplares de una obra; y en cuanto a la transformación, serán independientes entre sí, la traducción de la obra, su adaptación al cine, su adaptación teatral, MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en el ámbito de las nuevas tecnologías*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999, p. 137; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre la utilización de los ejemplares de su obra, la experiencia española, I Congreso Iberoamericano...*, T.I, cit., p. 526; RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., pp. 547 y 374; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1749.

²⁴ RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit. p. 358, quien explica: "(...) parece claro que el legislador ha querido subrayar un efecto de la propiedad intelectual admitido generalmente sin discrepancias (...) consistente en que los titulares de derechos derivados - reales y personales- no tienen más posibilidades de explotación de la obra que aquellas que se concretan por el título o por el

expresamente por el autor deberán considerarse ilícitas y concederán acción al titular del derecho para plantear una pretensión de condena a la cesación de esa concreta modalidad de explotación, y a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados²⁵. En fin, y por lo que al tema de la legitimación concierne, mientras determinadas modalidades de explotación podrán ser consentidas personalmente por el autor, y los derechos que en ellas están implícitos podrán ser hechos valer en el proceso por ellos mismos, para otras modalidades de explotación los autores precisarán de la organización, de la infraestructura técnica y material de las entidades de gestión. Es esta última idea la que nos interesa ahora.

Decíamos que el primer estadio en la explotación de una obra lo constituye la celebración de los correspondientes contratos de explotación del derecho de autor. Si algún conflicto surgiera en relación con la interpretación y ejecución de dichos contratos, las partes podrán hacer valer sus derechos procesalmente en nombre propio, y con base en una legitimación ordinaria individual. En principio, ninguna especialidad procesal será necesaria para garantizar la efectividad de estos derechos²⁶.

Reproducida la obra y distribuidos sus ejemplares, van a desarrollarse con respecto a la misma una serie de actividades de explotación por una generalidad de personas y de manera simultánea, que deberán seguir reportando unos beneficios económicos al autor. Se trata de las conocidas como explotaciones secundarias, que

tipo de derecho real de que se trate, en tanto que para el autor- propietario se mantienen abiertas todas y cada una de las formas y posibilidades de explotación - incluidas aquellas que el estado de la técnica no permite usar de modo general -, por efecto de la nota de elasticidad que se predica conceptualmente de toda propiedad".

²⁵ Según RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 460, "La consecuencia de la autonomía de derechos consiste en la independencia de las infracciones, según cuál sea la facultad o modalidad de explotación lesionada o los actos correspondientes en que consista.(...) Así, por mor de esta independencia, cada acto lesivo genera una pretensión resarcitoria/indemnizatoria también distinta, con sus pertinentes elementos definitorios (de cada pretensión): el daño habido, la indemnización reclamable, la persona que debe ser demandada, etc. (...)".

²⁶ No son aplicables a estas pretensiones los arts. 138 y ss. LPI, sino los arts. 1089 y 1099 CC., VILALTA, A. E., y MÉNDEZ, R. M., *Acciones relacionadas con la propiedad intelectual*, Barcelona, 1999, p. 16. Tal es la razón del inciso contenido en el art. 138 LPI referente a la posibilidad de ejercitar otras acciones que correspondan al titular del derecho no previstas en esa ley.

de facto no pueden ser individualmente autorizadas por los autores²⁷. Las compensaciones económicas que deben percibir los titulares de derechos por este tipo de explotaciones, son los llamados derechos de remuneración.

Pues bien, son este segundo grupo de explotaciones las que precisan que los instrumentos de tutela se adecuen a las características de los derechos objeto de protección. En nuestro ordenamiento esa necesidad de garantía se ha visto suplida desde hace años por la actuación de la Sociedad General de Autores y Editores²⁸, otrora con carácter monopolístico, y actualmente en situación de concurrencia con otras entidades gestoras.

El principal problema que ha planteado en la práctica jurisprudencial la actuación de las entidades de gestión ha residido en determinar la calidad de su actuación en el proceso. Nadie parece discutir la necesidad de que para determinadas modalidades de explotación, sea precisa la administración colectiva de los derechos de autor. En ese ámbito de la gestión colectiva, las entidades desarrollan una labor que podríamos considerar como tutela jurídico privada. Las dudas se plantean cuando del derecho material nos trasladamos al proceso, pues la entidad de gestión precisa de un título que la habilite para actuar ante los órganos jurisdiccionales, en nombre de los titulares cuyos derechos gestiona, y ese título es la legitimación extraordinaria conferida por el art. 150 LPI²⁹.

Con todo, la evolución experimentada por los avances tecnológicos y la necesidad de seguir otorgando protección a los autores, ha llevado a las distintas legislaciones a una alteración del sistema tradicional de los derechos exclusivos y a la implantación de un sistema de licencias no voluntarias. Analizaremos seguidamente esta cuestión.

²⁷ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 108; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., p. 362; MARCO MOLINA, J., *La Propiedad Intelectual...*, cit., p. 270.

²⁸ A partir de ahora, SGAE.

²⁹ Sobre la interpretación jurisprudencial de esta norma, véase epígrafe III, de esta sección.

3. El sistema de las licencias no voluntarias como debilitamiento del derecho exclusivo del autor.

Hasta el momento hemos venido diciendo que la LPI española está basada en el reconocimiento al autor de un derecho exclusivo de explotación, capaz de manifestarse en diferentes modalidades de explotación, para la efectividad de algunas de las cuales, se requiere la intervención de las entidades de gestión.

Sin embargo, "La estructura clásica del sistema de propiedad intelectual, que descansaba en el mecanismo del *ius prohibendi* y de la necesaria autorización previa del autor para cualquier utilización de la obra, se ha visto sustituida progresivamente como consecuencia de las innovaciones tecnológicas acumuladas en los últimos años. (...) Las modernas Leyes de propiedad intelectual, en los casos de explotaciones privadas masivas por medio de las nuevas tecnologías de reproducción (vídeos, casetes, fotocopiadoras) tienden a establecer un nuevo sistema consistente, no en el clásico derecho de exclusión (que no se puede hacer efectivo con las nuevas tecnologías), sino en conceder a los autores, ya directamente o ya mediante una sociedad de gestión, el derecho a reclamar una indemnización o remuneración"³⁰.

Aunque más adelante analicemos con más detalle las modalidades de explotación de las obras musicales, repárese ahora en el siguiente dato. Una vez este tipo de obras han sido reproducidas en fonograma y distribuidas mediante venta, ni el autor, ni los artistas, ni el productor del fonograma - titulares todos ellos de derechos sobre esa obra- pueden tener constancia de todos y cada uno de los supuestos en los que la misma se comunica públicamente en salas de fiestas o en cualquier otro lugar que exceda del ámbito doméstico (art. 20.1 LPI). De otro lado, y al mismo tiempo, las personas que pretendan la utilización de un conjunto de obras

³⁰ BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad intelectual...*, cit., p. 218; RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 280.

musicales, no podrán obtener la autorización de todos y cada uno de los titulares de las obras que van a ser comunicadas públicamente³¹.

En casos como éste, es imprescindible articular un mecanismo que garantice al autor la obtención de unos beneficios económicos por la explotación secundaria de sus creaciones, ello a pesar de que él mismo no haya prestado su consentimiento para tales modalidades de explotación³². Y este mecanismo es el que se ha venido en denominar sistema de licencias no voluntarias³³.

Las licencias no voluntarias pueden ser a su vez de dos clases: legales y obligatorias. En el supuesto de las licencias legales, atendidas las circunstancias de la explotación de las obras, es la ley la que permite la utilización de la mismas, y a cambio de esa fuerte limitación, se concede al autor un derecho de simple remuneración. En el caso de las licencias obligatorias, el usuario que pretenda utilizar un conjunto indiferenciado de obras, está obligado a solicitar la previa autorización para ello. Ahora bien, solicitada ésta, el titular de derechos - y en su lugar, el organismo encargado de la gestión de los mismos- estará obligado a concederla³⁴.

Con todo, es necesario poner de manifiesto que el sistema de las licencias no voluntarias constituye una de las alternativas posibles para garantizar que determinadas modalidades de explotación puedan seguir reportando beneficios económicos al autor.

Como antes adelantábamos, la evolución experimentada por los avances tecnológicos y la necesidad de dotar de protección a cualquier posibilidad de explotación de las obras, ha llevado a que las distintas legislaciones opten por el establecimiento de diferentes sistemas. Uno de ellos consiste en reconocer a los autores unos derechos exclusivos que les permiten autorizar y prohibir cada una de

³¹ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 173; SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 110; LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 409.

³² BOTANA AGRA, D. M., *Los derechos de explotación...*, cit., p. 51.

³³ LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 238.

las utilizaciones de sus obras, si bien de modo adicional, y para garantizar la efectividad de determinadas modalidades de explotación, deban articularse mecanismos de gestión colectiva. La segunda posibilidad descansa en el siguiente razonamiento: ante la imposibilidad material por parte de los propios titulares, de hacer efectivos sus derechos, se les priva de esos derechos exclusivos y se les reconocen unos derechos "menores" denominados derechos de remuneración³⁵. Éstos, a diferencia de los primeros, no conceden al autor un poder de decidir o de prohibir la utilización de su creación sino que, una vez la obra ha sido introducida en el mercado, se permite la utilización de la misma bajo ciertas condiciones, y a cambio se reconoce al autor el derecho a obtener una remuneración.

Ocurre no obstante, que aún en el supuesto de acudir al sistema de las licencias no voluntarias, la actuación de las entidades de gestión se presenta como necesaria. En el sistema de la licencia legal, la ley permite la explotación de determinadas obras bajo ciertas condiciones, pero la recaudación de la remuneración correspondiente al autor por esa utilización de la obra, y el posterior reparto de las cantidades recaudadas, corresponde necesariamente a una sociedad de gestión. En el sistema de la licencia obligatoria, la ley obliga al usuario a exigir la previa autorización para la explotación de las obras, pero la concesión de esa licencia, la

³⁴ LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 240.

³⁵ La expresión derechos menores fue aclarada por el Ministerio de Cultura en la Consulta elevada al Consejo de Estado sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo de Texto Refundido: «(...) No obstante algunos sectores interpretan que el número 2 del artículo 7 de la Ley 43/1994, al establecer un derecho de remuneración para los productores de fonogramas, está derogando, por incompatible y contradictorio en cuanto a sus fines, el derecho exclusivo de comunicación pública que reconoce a dichos productores el artículo 109.1 de la Ley de 1987. Dicha interpretación se fundamenta en que el artículo 7.2 establece un derecho de simple remuneración (Nota 2: Expresión utilizada por la doctrina para diferenciar este tipo de derechos, considerados "menores", de los derechos exclusivos. El de remuneración tendría por objeto compensar de la pérdida de protección al titular de un derecho exclusivo cuando éste, *ex lege* o por contrato, lo cede) que únicamente se reconoce cuando ha existido cesión previa de un derecho exclusivo, en este caso el de comunicación pública", BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios*, cit., p. 1624, nota pie de p. nº 1.

recaudación de las tarifas por su concesión, y el necesario reparto de las cantidades recaudadas, corresponderá igualmente a las entidades de gestión³⁶.

Con ello queremos significar que la intervención de las entidades de gestión es necesaria tanto en un sistema de reconocimiento de derechos exclusivos, como en un sistema de licencias obligatorias, y ello por cuanto la actuación de tales entidades constituye un medio adicional para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos. Dicho de otro modo, el reconocimiento de derechos y los medios para lograr la efectividad de los mismos deben mantenerse en planos distintos. Lo que ocurre con el sistema de las licencias no voluntarias es que lo segundo (la necesidad de la gestión colectiva) ha llevado a una transformación de lo primero (la supresión del derecho de exclusiva del autor).

El reconocimiento de un derecho exclusivo a un sujeto no debe ser incompatible con la necesidad de que para determinadas modalidades de explotación de ese mismo derecho de exclusiva, deba acudir a un sistema de concesión de autorizaciones por medio de las entidades de gestión. Ni es tampoco incompatible aquél reconocimiento, con el establecimiento de una licencia legal, siempre que las circunstancias lo justifiquen. En ambos casos, esos sistemas de concesión de licencias constituyen el medio de garantía del derecho exclusivo que previamente se habrá reconocido.

De hecho, éste era el sistema existente en la redacción original de la LPI española. La citada norma, basada en la concepción del derecho de autor como «*sub*

³⁶ Como explica DELGADO PORRAS, A., *La regulación española de la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos, I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 646, "(...) si bien es cierto que la gestión colectiva es una alternativa que se ofrece al legislador a la hora de pensar en introducir una licencia no voluntaria, la implantación de esta no deja sin contenido a esas organizaciones ni disminuye su importancia, sino todo lo contrario. La única consecuencia de esas licencias (cuando no están justificadas plenamente) es la desnaturalización del derecho de esos titulares y el debilitamiento de su posición en orden a conseguir una retribución justa, cualquiera que sea el tipo de gestión, individual o colectiva, que decidan adoptar" En síntesis, la gestión colectiva es una opción a dichas licencias, pero éstas no lo son a la gestión colectiva, en tanto que no pueden sustituirla"; en el mismo sentido, LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 239.

specie proprietaris»³⁷, reconoció a los autores y demás sujetos un conjunto de derechos exclusivos. Estos derechos podían ejercerse a través de diferentes modalidades de explotación, algunas de las cuales (la comunicación pública de fonogramas o de videogramas en locales públicos) precisaban de la actuación de las entidades de gestión, pero sin que por ello se privara a los respectivos titulares, de sus derechos exclusivos de explotación. La excepción que confirmaba este sistema venía representada por la reproducción para uso privado del copista (art. 31.2 LPI), utilización de la obra que escapaba del *ius prohibendi* del autor pero que, en tanto suponía una actividad de explotación, debía seguir reportando una compensación económica a su favor

La adaptación de la Directiva 92/100 a nuestro ordenamiento, por ley 43/1994 de 30 de diciembre, y la redacción dada a la LPI en 1996, vinieron a alterar este sistema. Como consecuencia de la refundición de esta norma, se privó a los productores de fonogramas del derecho exclusivo a la comunicación pública de los fonogramas y se les reconoció sin más el derecho a una remuneración. Con ello parece que el legislador quiso introducir en nuestro ordenamiento el sistema de las licencias no voluntarias obligatorias. Pero la limitación de ese sistema a uno sólo de los titulares de derechos, y la falta de coherencia con otros preceptos de la ley, conducía a un resultado confuso. Con ocasión del estudio de las obras musicales analizaremos esta cuestión con más detalle³⁸.

Baste por ahora concluir, que nuestro ordenamiento está basado en el reconocimiento a los distintos sujetos que intervienen en la producción creativa de unos derechos exclusivos capaces de manifestarse en diferentes modalidades de explotación. Mientras las modalidades de explotación primarias pueden ser defendidas procesalmente por sus propios titulares, para la efectividad de las

³⁷ DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 523.

³⁸ Conviene avanzar sin embargo que la STS, Sala 3ª, de 1 de marzo de 2001, (BOE, núm. 121, de 21 de mayo de 2001) ha declarado vigente el derecho exclusivo de los productores de fonogramas a la comunicación pública de sus fonogramas, derecho que había sido suprimido por la elaboración del texto refundido de la LPI.

modalidades de explotación secundarias, será precisa la previsión de unos instrumentos adicionales de gestión de estos derechos.

II. LAS POSICIONES LEGITIMANTES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS OBRAS PROTEGIDAS. LA DELIMITACIÓN ENTRE LAS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN PRIMARIAS Y LAS SECUNDARIAS.

Sabido lo anterior, y antes de afrontar el estudio específico de la legitimación extraordinaria de las entidades de gestión, parece obligado realizar una delimitación entre las explotaciones de las obras que se consideran primarias y cuyos derechos podrán ser ejercidos procesalmente por sus propios titulares, y las explotaciones secundarias que constituirán el ámbito de actuación de las entidades de gestión³⁹.

Nuestra intención es poner de manifiesto que la legitimación atribuida a las entidades de gestión (art. 150 LPI) no tiene un alcance general, sino que resulta imprescindible para la efectividad de ciertos derechos de explotación. Pretendemos por tanto justificar que la posición que ocupan estas entidades en el proceso no es una concesión privilegiada, ni obliga a adaptar la interpretación de ciertos preceptos de nuestro ordenamiento. La legitimación que la ley atribuye a estas entidades gestoras es, como se verá, una exigencia impuesta por las propias características de determinadas modalidades de explotación.

1. La explotación de las obras literarias.

a) La explotación primaria de la obra.

El instrumento jurídico a través del cual el autor de una obra literaria puede proceder a la explotación de la misma es el contrato de edición. Por medio de dicho contrato, el autor - a cambio de una compensación económica- cederá sus derechos exclusivos a la reproducción y distribución de su obra al editor, el cual se

³⁹ Somos conscientes de que con esta exposición podemos incurrir en el doble riesgo de ser reiterativos y de prescindir de posibles modalidades de explotación, pero en la medida en que la actuación de las entidades de gestión está preordenada en función de los distintos tipos de obras, entiendo que es el camino más clarificador.

comprometerá a la realización de estas actividades por su cuenta y riesgo (arts. 58 LPI), y según las condiciones pactadas en el contrato⁴⁰.

Los derechos exclusivos a la reproducción y a la distribución de la obra cedidos por medio de ese contrato, y para la concreta modalidad de explotación que se haya pactado⁴¹, podrán ser ejercidos procesalmente por el propio titular de los mismos, por su representante voluntario, o por aquél a quien el autor los haya cedido. En cualquiera de los tres casos, la persona que haga valer esos derechos en el proceso ostentará una legitimación ordinaria - originaria o derivada - individual. Así ocurre con los litigios planteados en relación con los contratos de edición⁴².

⁴⁰ Sobre el contrato de edición puede verse, GÓMEZ LAPLAZA, C., *Comentarios*, cit., pp. 915 y ss.; ESPÍN ALBA, I., *Contrato de edición literaria (un estudio del derecho de autor aplicado al campo de la contratación)*, Granada, 1994; ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Las obligaciones del autor en el contrato de edición*, Barcelona, 1998; LACRUZ MANTECÓN, M. L., *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*, Madrid, 2000.

⁴¹ De acuerdo con el art. 42 LPI "Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos» quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen". Sobre la aplicación de este precepto como límite general que debe ser tenido en cuenta en el contrato de edición, véase, GETE- ALONSO Y CALERA, M^a. C., *Comentarios*, cit., p. 741.

⁴² La jurisprudencia nos muestra numerosos ejemplos de litigios derivados de los contratos de edición. Así, bajo la vigencia de la LPI de 1879 puede verse: **STS (Sala 1^a) de 24 de junio de 1965 (RA 3680)**: Editorial «Espasa Calpe» contra la «Empresa Editorial Planeta» y D. Gregorio Marañón (en el momento de la sentencia sus herederos). **STS (Sala 1^a) de 21 de mayo de 1954, (RA 1859)**: edición de una obra tras un mero acuerdo verbal sin que éste constituyera contrato de edición. **STS (Sala 1^a) de 15 de febrero de 1972 (RA 713)**: Ediciones Destino, S.L., contra Plaza- Janés, S.A., y don Angel María de L. en relación con la edición de la novela *Los clarines del miedo*. **STS (sala 1^a) de 4 de mayo de 1973 (RA 2291)**: F. B. G. formula demanda contra S. T. L., Editorial Rollán, S.A y Manuel R. sobre la validez del contrato de edición, y posteriormente, mediante acumulación y contra los mismos, formula demanda Editorial Brugera. **STS (Sala 1^a) de 9 de febrero de 1977 (RA 361)**: resolución del contrato de edición suscrito entre don Pío B.N., y la «Editorial Planeta», por cesión in consentida a un tercero. **STS (Sala 1^a) de 12 de junio de 1982 (RJ 3416)**: sobre contrato de edición entre don Manuel T.P. y don José M.G. referido a la edición de la obra «*Progresos de Radiología O. R. L.*» (Otorrinolaringología). **STS (sala 1^a) de 14 de octubre de 1983 (RJ 5326)**: sobre contrato de edición entre D^a. María Luisa G.S. de un lado y «Edival Ediciones, S.L.» y don Félix C.V. de otro, en relación con la obra "El Arte de Cocinar". **STS (Sala 1^a) de 5-10-1989 (RJ 6888)** sobre sendos contratos de coedición, referentes al «Nuevo Testamento para Latinoamérica» y «La Biblia Pastoral para Latinoamérica». Tras la entrada en vigor de la LPI de 1987 pueden verse: **SAP de Barcelona de 28 de febrero de 1991 (RGD, 1991, n^o 564, p. 8137)** sobre resolución de contrato de edición suscrito entre el autor de la obra literaria titulada provisionalmente «Secretos íntimos de Julio Iglesias» y la editorial «E.P., S.A.». **STS (Sala 1^a) de 10 de febrero de 1995 (RJ 1634)**: el autor del contenido literario y el autor de parte de las fotografías insertas en un libro reclaman aparte de sus correspondientes derechos, una indemnización por los daños y perjuicios supuestamente irrogados por la «Caja de Ahorros Vizcaína» demandada, por la

Siguiendo con los derechos de explotación, el autor de una obra literaria, es igualmente titular de los derechos exclusivos a la comunicación pública y a la transformación de la obra. En cuanto al primero de ellos, el autor puede autorizar o prohibir que su obra se comuniqué al público mediante recitación, disertación, representación escénica, u otra modalidad de explotación de ese concreto derecho exclusivo (art. 20 LPI). En consecuencia, la realización de todas estas actividades sin el consentimiento expreso del titular de los derechos de explotación, permitirá a éste solicitar el cese de la actividad ilícita y la indemnización de daños y perjuicios. Se tratará nuevamente de un supuesto de legitimación ordinaria individual por titularidad del derecho subjetivo material que se hace valer por medio de la pretensión procesal⁴³.

No obstante ese control particular de la obra por su propio creador, suele ocurrir que la persona que pretenda utilizar una obra literaria para comunicarla públicamente (empresario o particular) se dirija, por evidentes razones prácticas (desconocimiento de los titulares o cesionarios de la obra, desconocimiento de su domicilio, etc.), a la entidad de gestión encargada de la administración de esta clase de obras. En tales casos, la entidad de gestión - que podrá conceder una autorización

edición, no ajustada a la forma convenida de hacerlo, del libro intitulado «La Obra Artística de Eduardo Chillida». STS (Sala 1ª) de 7 de junio de 1995 (RJ 4628), Don Ramón R. S contra don Josep N. C. (también en su calidad de titular de «Ediciones Nadal»), «Imprenta Castells, SA», y otros, sobre declaración de derechos de propiedad intelectual y otros extremos en relación con los cuadernos titulados «Problemas Rubio», que los demandados habían reproducido y distribuido mediante venta usurpando los derechos de propiedad intelectual del demandante debidamente inscritos en el Registro. SAP de Navarra (Sección 1ª) de 8-9-1998, (AC 1998/7285), en la que se analizó el cumplimiento por parte del editor del libro "Alguien llamó a la puerta" de don Julián C. M., de las obligaciones de reproducir quinientos ejemplares de la obra y de entregarlos casi todos (excepto los enviados al autor) a una distribuidora que procediera a su colocación en librerías. La SAP de Asturias, Sección 5ª, de 17-12-1998, (AC 1998/2364), resolvía el recurso interpuesto por don Andrés B. C. y otros, como autores de la obra «Guía de Orientación para el Comercio», frente a la «Federación asturiana de Comercio», «Unión de comerciantes de Oviedo» e «Imprenta Narcea» solicitando la declaración de ser los titulares de derechos de autor y la indemnización de daños y perjuicios por la segunda edición de la obra no consentida por los coautores". La SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 26-11-1996 (AC 1996/2211) sobre la reclamación a la «Editorial Alingo SA» de la participación proporcional del 2% en el precio de venta al público de distintos libros; asimismo, SAP de Alicante (Sección 6ª) de 13-7-1999 (AC 1999\7532).

⁴³ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, Pamplona, 2000, p. 149.

singular o individualizada -, actuará como intermediaria entre al autor y el usuario o explotador de la obra. Si algún conflicto derivado de esta autorización se planteara, la entidad podrá actuar en el proceso en calidad de representante del autor literario, y no en cuanto titular de una legitimación propia⁴⁴.

Tal es el sentido del art. 157.3 LPI. Dicho precepto impone a las entidades de gestión la obligación de conceder autorizaciones no exclusivas para la explotación de los derechos por ella gestionados, a cambio de una remuneración. Se trata del sistema de las licencias no voluntarias obligatorias del que nos ocuparemos más adelante. No obstante, el apartado tercero del mismo precepto declara que no será de aplicación ese sistema a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular⁴⁵.

En todos estos supuestos el título que habilita a la entidad de gestión a actuar en nombre ajeno un derecho ajeno, será el mandato expreso del autor que habrá confiado la gestión de su derecho a la correspondiente entidad. Dicho mandato deberá acreditarse documentalmente cuando la entidad de gestión actúe en el proceso, ejercitando en nombre de otro, un derecho perteneciente también a otro (art. 264.2 LEC).

Continuando con la relación de los derechos exclusivos, la transformación de una obra literaria es una facultad de explotación que requerirá siempre el consentimiento expreso del autor para cualquier modalidad de explotación⁴⁶. Así, el autor de una obra literaria puede ceder los derechos de explotación de su novela para

⁴⁴ En este sentido, el art. 5 de las Estatutos de la SGAE (aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de 20 de febrero de 1995) excepciona de la gestión de la Sociedad el derecho de comunicación pública de las obras literarias en explotaciones diferentes de las siguientes: comunicación en un teatro o lugar análogo o en un programa de radio o televisión (...), supuestos éstos que sí son gestionados por la SGAE, pero como hemos dicho antes, en calidad de representante.

⁴⁵ MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 147.

⁴⁶ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1917.

la elaboración de una obra cinematográfica y para ello celebrará un contrato con la productora audiovisual (art. 89 LPI). Se tratará de la cesión del derecho de transformación para una concreta modalidad de explotación, la adaptación cinematográfica⁴⁷. En virtud de la independencia de derechos, es posible que ese mismo autor autorice otra modalidad de explotación: la adaptación de su novela para una obra teatral.

Cualquier actividad de terceros o del propio cesionario en relación con el derecho de transformación, y no consentida expresamente por el titular del mismo, concederá acción a éste para solicitar la cesación de la actividad ilícita, y la correspondiente indemnización. Y en tales supuestos la acción podrá ser ejercitada individualmente por el autor, por su cesionario, o por aquél a quien el autor encomendó el ejercicio de su derecho⁴⁸.

⁴⁷ La jurisprudencia nos muestra ejemplos de este tipo de cesiones. El asunto resuelto por la STS (Sala 1ª) de 29-1-1996 (RJ 737) versaba sobre el contrato celebrado entre los herederos del escritor Federico García Lorca con la productora «Paraíso Films Producciones, SA» sobre cesión de los derechos de autor, para la explotación comercial de la obra «La casa de Bernarda Alba» en versión cinematográfica. La productora pretendía la modificación del contrato por la aplicación de la doctrina de «*rebus sic stantibus*» en relación con una de las cláusulas del contrato referente a la elección de una de las actrices. A destacar, por lo que ahora importa, que el proceso fue entablado por los herederos (titulares del derecho de transformación de la obra en cuestión), frente a la productora cinematográfica. De otro lado, la STS (Sala 1ª) de 2 -3- 1992 (RA 1834) versaba sobre el contrato de cesión de derechos cinematográficos celebrado entre don Raúl F. G., autor de la novela «El año del Wolfram», de Editorial Planeta, y don José María M. S., Director de cine. Por tratarse de una modalidad de explotación primaria, el derecho de explotación fue ejercido procesalmente por su titular originario, el autor de la novela objeto de transformación. El actor, solicita la resolución del contrato por incumplimiento imputable a los demandados, que debieron cumplirlo dentro del año de su firma. La sentencia de instancia, en virtud del art. 1128 del CC, concede un plazo de cinco años para la preparación de la película y dos años para su realización, y absuelve a la productora audiovisual. Confirmada esta resolución por la AP de Madrid, y planteado recurso de casación, el TS declara no haber lugar al recurso.

⁴⁸ El representante del autor en estos casos puede ser perfectamente una entidad de gestión, la cual actuará como representante del autor. La SAP de Madrid de 9-12-1993 (AC 1993/2550) resolvía un litigio en el que la SGAE actuaba en representación del autor de una obra literaria cuyos derechos habían sido cedidos para una adaptación cinematográfica. Aunque los hechos ocurrieron bajo la vigencia de la LPI de 1879, importa la resolución por dos motivos. En primer lugar, como muestra de la actuación de la SGAE como representante de un autor en concreto, y no en cuanto titular de una legitimación propia. En segundo lugar, y respecto al fondo del asunto, la sentencia deja entrever la no existencia durante la vigencia de la normativa anterior de un precepto semejante al actual art. 43 LPI, limitativo de la cesión de los derechos de explotación a la concreta modalidad de explotación pactada, y al tiempo y ámbito territorial que se determine. Resumidamente los hechos

b) El derecho de remuneración compensatoria por la copia privada de las obras editadas en forma de libros. El ejercicio procesal de este derecho por las entidades de gestión.

Hasta aquí hemos tratado las modalidades de explotación de la obra literaria que se consideran primarias. La distribución de los ejemplares de la obra mediante su venta o préstamo, va a posibilitar una actividad de explotación de imposible seguimiento por sus propios titulares: la reproducción de la obra mediante aparatos técnicos no tipográficos (así *v.gr.* fotocopiadoras), siempre que la copia por ese procedimiento obtenida sea utilizada para uso particular del copista⁴⁹.

fueron los siguientes. El señor Don José María S. S., autor del cuento original «Marcelino Pan y Vino», y cuyos derechos eran gestionados por la entidad SGAE, procedió a ceder a la productora «Chamartín Producciones y Distribuciones Cinematográficas» los derechos para la adaptación cinematográfica de esa obra, sin limitación de territorio o de tiempo, ni de ningún otro orden, pactándose que la compradora podría producir la película o películas basadas en dicho cuento por cualquier procedimiento técnico que exista o que pueda existir en el futuro. Tras ese contrato, los derechos que ostentaba la productora audiovisual, fueron adquiridos por el Sr. N. y, posteriormente, en el año 1989, el referido Sr. N. procedió a venderlos a la entidad «Vídeo Mercury», quien procedió a transmitir cuatro mil copias de la película «Marcelino Pan y Vino» a otra entidad, con el fin de que las comercializara en la modalidad de vídeo cassette. Por último, se celebró un convenio en el año 1991, por el que se declaraban en vigor todos y cada uno de los documentos y escrituras públicas anteriores, y por el que el señor S. S. cede expresamente a «Vídeo Mercury» los derechos para la explotación del vídeo doméstico, quedando limitada esta cesión hasta el año 2000. Intuimos, puesto que no se deduce de la resolución, que la SGAE en representación del autor, solicitaron frente a la entidad «Vídeo Mercury» la nulidad de las transmisiones de los derechos cinematográficos y videográficos de la obra literaria. La SAP desestimó el recurso alegando básicamente que "tanto la transmisión originaria a favor de la mercantil «Chamartín», como las sucesivas resultaban conformes a derecho (...)"

⁴⁹ Sobre el derecho de remuneración compensatoria por la copia privada puede verse: ALBERTO VILLALBA, C., *Planteamiento. Fundamentación de la copia privada como límite al derecho de autor. Justificación de la remuneración por copia privada (en general)*, I Congreso Iberoamericano..., T.II, cit., p. 581; ECHEVARRÍA, J. P., *La copia privada y reprografía en España*, I Congreso Iberoamericano..., T. II, cit., p. 599; NEVADO AGUIRRE, J. M., *Una cuestión a debate: la remuneración compensatoria del derecho de autor*, La Ley, 1992, 4, p. 933; GÓMEZ POMAR, F., *La función de la propiedad intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia*, RCDI, nº 614, 1993, p. 188; A.A.V.V., *La copia privada a examen: el derecho de remuneración compensatoria en el ámbito de la propiedad intelectual*, Ministerio de Cultura, 1995; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., *Los derechos especiales en la ley de propiedad intelectual: el derecho de participación de los artistas en la reventa de sus obras y la remuneración compensatoria por copia privada*, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles...*, CGPJ, cit., p. 65; RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 451; VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 517; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 139.

La reproducción de la obra para uso privado del copista, constituye una de las excepciones o límites al derecho exclusivo del autor a la reproducción de su obra (arts. 17 y 31.2 LPI)⁵⁰. Se trata de uno de esos supuestos en los que concurren las condiciones necesarias para el establecimiento de una licencia legal⁵¹. Habida cuenta de las características de la explotación, la ley sustituye la voluntad del autor en punto a la autorización de la utilización de su obra (art. 31.2 LPI), y a cambio de esa casi desaparición del derecho de exclusiva, concede al autor, el derecho a reclamar una remuneración (art. 25 LPI)⁵².

La remuneración compensatoria por la copia privada de las obras literarias, está dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de la reproducción mencionada⁵³. Sin embargo, y contrariamente a lo que pudiera pensarse, la obligación de satisfacer dicha obligación legal se hace recaer sobre los fabricantes en España, así como los adquirentes fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de éste, de equipos, aparatos y materiales que permitan la realización de las copias (art. 25.4 apartado b LPI). De otro lado, y en el ámbito de las obras literarias, son acreedores de esta remuneración, el autor de la obra escrita y el editor (art. 25.4 LPI)⁵⁴.

Por lo que a nosotros importa, es de destacar que en la recaudación de este derecho no existe correspondencia entre la utilización real de las obras y la cantidad

⁵⁰ DE FUENTES, J., *Un enfoque jurídico. Razón de ser de la remuneración por copia privada. Un septenio legislando sobre la materia*, en *La copia privada...*, cit., p. 67; PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., *Comentarios*, cit., p. 595.

⁵¹ RODRÍGUEZ ZAPATA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 457; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 77.

⁵² Acerca de las características de la copia para que pueda entenderse incluida en el supuesto de hecho de esta norma véase: GÓMEZ POMAR, F., *La función de la propiedad intelectual...*, cit., pp. 199 y ss.; VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 517; asimismo, SAP de Zaragoza (Sección 5^a) de 2-12-1998 (AC 1998 /2303).

⁵³ SANTILLANA DEL BARRIO, A., *El mercado de la copia privada. Dimensión económica de los derechos de propiedad intelectual. Examen de la copia privada en ese contexto*, en *La copia privada...*, cit., p. 39; ROGEL VIDE, C., *De los límites a las infracciones del derecho de autor en España*, La Ley, 1989, I, p. 944; NEVADO AGUIRRE, J. M., *Una cuestión a debate...*, cit., p. 936.

⁵⁴ BOTANA AGRA, M., *Las incorporaciones del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) en materia de Derechos de autor*, ADI, 1996, T. XVII, pp. 77-79.

percibida por el autor como compensación. La remuneración contemplada en el art. 25 LPI no consiste en un porcentaje derivado de la explotación directa de la obra, sino en una cantidad aproximativa basada en la capacidad potencial de los aparatos técnicos, en la obtención de copias⁵⁵.

Consecuentemente, el reparto de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión, no puede efectuarse en proporción a la utilización real de una obra, ello por cuanto resulta materialmente imposible⁵⁶. Pese a ello se afirma que "La cuota individual se determinará por la Entidad de gestión, potestad en cuyo ejercicio no cabe discrecionalidad alguna, en cuanto ésta está sujeta por una triple garantía: reparto equitativo, reparto proporcional y sistema predeterminado en los Estatutos que excluya la arbitrariedad"⁵⁷ (arts. 25.23 y 154 y 38 RD 1434/1992).

Sea como fuere, la supresión de la voluntad del autor en cuanto a la explotación de su obra en esta modalidad de explotación, conduce a la no atribución de legitimación a los titulares del derecho para el ejercicio procesal del mismo, y a la atribución de la misma a las entidades de gestión (art. 25.7 LPI)⁵⁸. "Se trata de una limitación del libre ejercicio del derecho de su titular, incluida la libertad de acudir o no a la administración del mismo por las mencionadas entidades de gestión,

⁵⁵ NEVADO AGUIRRE, J. M., *Una cuestión a debate...*, cit., p. 942. En concreto, por lo que respecta a la copia privada de obras editadas en forma de libro, el importe de la remuneración que deberá satisfacer cada deudor será el resultante de la aplicación de las siguientes cantidades: 7.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto; 22.500 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto; 30.000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto. 37. 000 pesetas por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante (art. 25.5 apartado a LPI).

⁵⁶ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 143. Pese a ello, los Estatutos de CEDRO (entidad de gestión encargada de la recaudación de este derecho) establecen en su art. 54: "Los derechos recaudados por la Entidad en cumplimiento de sus fines, previa deducción de las cantidades asignadas a que se refiere el artículo 55, se distribuirán entre las obras impresas utilizadas en proporción al grado en que lo hayan sido" (Estatutos aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de 30-6-1988).

⁵⁷ VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 561.

⁵⁸ Como explica VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 538, "Configurada la remuneración compensatoria como un derecho de gestión colectiva sólo puede actuarse dentro del ámbito marcado por la Ley, no procede su actuación singular".

justificada por razones de estricta eficacia. Un ejercicio individual de este derecho lo haría prácticamente de realización imposible⁵⁹.

La atribución de legitimación para el ejercicio de este derecho de remuneración a las entidades de gestión es la consecuencia lógica de la actividad que estas entidades desarrollan en el ámbito material. Recordemos como funciona el sistema. En primer lugar, no es el autor sino la ley la que concede la autorización para la utilización de la obra en las condiciones establecidas por el art. 31.2 LPI. En segundo lugar, son las entidades de gestión las encargadas de recaudar las cantidades correspondientes a esta obligación. Por último, son esas entidades las que procederán al reparto de las cantidades recaudadas.

Este conjunto de actividades constituye el sistema de la gestión colectiva completa. Si respecto de ese sistema, las normas de derecho material no son respetadas y se hace necesario acudir ante los órganos jurisdiccionales para que éstos apliquen el Derecho al caso concreto, la entidad de gestión precisará de una norma que la habilite para ejercer procesalmente los derechos que ha gestionado de modo colectivo. Y esa actuación queda amparada por el art. 150 LPI. La legitimación extraordinaria del art. 150 LPI es la consecuencia necesaria en el plano procesal de la actuación que desarrollan las entidades de gestión en el ámbito material⁶⁰.

2. La explotación de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas.

Con la expresión obras de «gran derecho» se ha designado tradicionalmente a aquellas creaciones que exigen para su comunicación pública, la representación escénica y la simulación caracteriológica, y que son explotadas a través del contrato de representación teatral y de ejecución musical⁶¹. Los problemas que plantea el

⁵⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Propiedad Intelectual...*, CGPJ, cit., p. 27; en el mismo sentido, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 153.

⁶⁰ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 201.

⁶¹ GALINDO, F., *La protección y gestión de los derechos de autores de obras dramáticas en España*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 819; SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 179; DELGADO PORRAS, A., *Comentarios al CC y...*, cit., p.

ejercicio procesal de los derechos de explotación en este tipo de obras son menores si las comparamos con las obras musicales o de «pequeño derecho», ello debido a las condiciones en que las primeras son explotadas.

En efecto, la obra dramática ha aparecido tradicionalmente "ante los ojos de su autor como un objeto muy manejable por él mismo. El control de su explotación no le resultaba ajeno, ya que normalmente él había intervenido activamente en el proceso de búsqueda del empresario, elección de los actores, ensayos y puesta en escena. Características como duración de la obra, necesidad de un espacio para su representación y permanencia en cartel, hacían innecesario, a los ojos de los creadores, cualquier tipo de organización especializada en la gestión de esos derechos"⁶².

Concebida por tanto una obra teatral y decidida por su autor la divulgación de la misma, éste o su representante podrán celebrar con un empresario teatral el contrato de representación teatral (arts. 74 y ss. LPI), en virtud del cual el primero cede al segundo el derecho de representar o ejecutar públicamente la obra, en un determinado lugar y durante un cierto tiempo. Si algún conflicto surgiera derivado de ese contrato las partes podrán hacer valer sus derechos individualmente en el proceso⁶³.

1001; los Estatutos de la SGAE (aprobados por Orden Ministerio de Cultura de 20-2-1995), en su art. 8. 2 establece: "Son obras de gran derecho las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas en tanto no sean objeto de alguna de las utilidades descritas en las letras c), d), e), y f) del apartado 2 del artículo 9". Y el apartado 3 del art. 8 establece: "Se dará el tratamiento de obras de gran derecho a las obras musicales, con o sin letra, comprendidas las especialmente compuestas para una obra audiovisual, cuando sean comunicadas públicamente en espectáculos creados para la escena, respecto de los cuales se infiere que forman parte integrante de tales espectáculos, por la ejecución de dichas obras en unidad con un desarrollo argumental o una acción dramática".

⁶² GALINDO, F., *I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 819.

⁶³ Así, la SJPI de Madrid, nº 71, de 1-6-2000 (AC 2000\1499) resuelve la demanda interpuesta por los titulares de derechos de explotación de la obra musical «Grease», contra la compañía «Pigmalion Producción de Espectáculos, SL», con la que aquéllos habían celebrado un contrato para la comunicación pública de la citada obra en el territorio español y en los idiomas español y catalán, durante el tiempo y en las condiciones pactadas en ese contrato, fijando una remuneración para los titulares de derechos de autor consistente en un porcentaje sobre los ingresos por taquilla. La compañía demandada abona una cantidad a la firma del contrato pero incumple las

Nada impide, y así suele ocurrir en la práctica, que las entidades de gestión puedan actuar en el proceso, haciendo valer los derechos existentes sobre este tipo de obras, en el bien entendido de que la entidad actuará como representante voluntaria de los autores dramáticos, y no en virtud de la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI⁶⁴.

La actuación de las entidades gestoras en relación con este tipo de obras se desarrolla del siguiente modo. "En tanto que para las obras de pequeño derecho el usuario recibe de la sociedad (en el caso español, SGAE), una autorización genérica para la utilización del repertorio, los usuarios de las obras de gran derecho deben solicitar el permiso para cada una de las mencionadas obras, especificando en cada caso datos sobre la duración de la exclusiva solicitada, ámbito territorial, condiciones de la explotación (lugar de estreno, compañía, aforo, etc.), y cualquier otra información que pudiera resultar de interés. (...) Una vez en poder de la sociedad el conjunto de pretensiones del usuario, aquélla se las hará llegar al autor, solicitando de éste, en el mismo acto, la concesión o denegación del oportuno permiso y las condiciones especiales, si las hubiere, extremos éstos que, una vez conocidos por SGAE, hará llegar al solicitante"⁶⁵.

La entidad de gestión actúa por tanto como intermediaria entre el autor dramático y el explotador de la obra. Para que la entidad pueda hacer valer los derechos del autor dramático en el proceso, es preciso que el titular de los derechos

siguientes obligaciones de liquidar y abonar el citado porcentaje. Los titulares de derechos de explotación sobre esa obra (don Jim J. y Estate of Warren Casey) actúan en nombre propio en el proceso solicitando la resolución contractual y el abono de las cantidades correspondientes.

⁶⁴ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 145.

⁶⁵ GALINDO, F., *I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 823; DELGADO PORRAS, A., *Comentarios al CC...*, cit., p. 100; como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 586: "(...) la representación de una obra dramática, literaria, dramático- musical o coreográfica no es una mera explotación de la obra que sea aconsejable autorizar por licencia previa, sino de forma singular, pues atañe de manera directa al derecho moral del autor y a su reputación profesional, atendida la calidad y dignidad de la explotación propuesta"; del mismo modo explica LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 447, "(...) las sociedades de gestión colectiva de derechos de representación de obras dramáticas y dramático-musicales (...) otorgan autorizaciones individuales, obra por obra y difusión por difusión, previa consulta de los titulares (administración colectiva parcial)".

haya confiado el ejercicio de los mismos a la entidad. Es decir, por el sólo hecho de que el explotador de las obras se dirija a la entidad de gestión y de que ésta desarrolle esa labor de intermediación, no queda facultada para el ejercicio procesal de los derechos de que se trate. Para esto último será preciso el mandato expreso del autor dramático⁶⁶.

La intervención de las entidades de gestión en este tipo de obras ha sido calificada como un supuesto de gestión colectiva parcial. A diferencia de lo que ocurre con la gestión colectiva completa, en la cual la entidad concede la autorización, recauda las tarifas y reparte las cantidades recaudadas, en la gestión de las obras de gran derecho, "no hay sustitución plena del titular del derecho por la organización (...) puesto que, si bien, la representación de los titulares de los derechos se produce en un plano colectivo, las autorizaciones o licencias de utilización son individualizadas, con intervención de esos titulares, y la distribución de las remuneraciones (fijadas también individualmente en tales licencias) es directa, es decir, sin pasar por ningún procedimiento general de reparto"⁶⁷.

Por esta razón, cuando el art. 157 LPI impone a las entidades de gestión la obligación de conceder autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, declara expresamente, en su apartado tercero, la no aplicación de esas autorizaciones genéricas para la gestión de los derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la *utilización*

⁶⁶ En este sentido, afirma LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., p. 444, que "(...) en las áreas donde la gestión colectiva es conveniente, pero no la única forma de llevar a cabo una administración razonable (por ejemplo en el campo de la representación pública y, en general, de la comunicación pública de obras dramáticas), en general los autores no transfieren a las entidades el ejercicio exclusivo y excluyente de esos derechos; les confieren poderes suficientes para realizar su cometido y ellas llevan a cabo una administración parcial; acuerdan la autorización de uso una vez que han obtenido la conformidad de los autores de las obras respectivas, es decir, que actúan de forma análoga a las agencias de representación. La distribución de las sumas que recaudan casi no presenta dificultades, comparadas con las que origina la ejecución pública de obras musicales".

⁶⁷ DELGADO PORRAS, A., *Comentarios al CC y...*, cit., pp. 812, 813, 1000-1001.

singular (cursiva mía) de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular⁶⁸.

En consecuencia, la actuación de la entidad de gestión en el proceso, en nombre del autor dramático, deberá acreditarse mediante la aportación junto con la demanda, del mandato expreso otorgado por el autor a la entidad de gestión correspondiente (art. 264.2 LEC)⁶⁹.

⁶⁸ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 2143; asimismo, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 143.

⁶⁹ La SJPI n° 3 de Dos Hermanas (Sevilla), de 17- 6-1996, (copia del certificado literal de la sentencia), resolvía la solicitud de medidas cautelares instadas por la SGAE frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), por la organización de la representación pública de la obra dramática «Julio Cesar», sin la autorización de los titulares de la mencionada obra; por lo que ahora interesa, la entidad actora actuaba en calidad de representante de una entidad extranjera, cesionaria a su vez, de los derechos de explotación sobre aquella obra dramática: "Por lo que respecta a la representación dramática de la obra Julio Cesar, que se proyecta realizar los días 27 y 28 de junio próximo, *habiéndose acreditado a través del documento n° 7 de la demanda la existencia de un contrato de representación celebrado por la actora con las entidades de Gestión de Derechos de Autor del Reino Unido MCPS y PRS*, y no habiéndose presentado por la parte demandada medio probatorio alguno del que pueda deducirse la autorización del titular del derecho exclusivo de la obra cuya representación se pretende, o el pago de la remuneración correspondiente, ha de considerarse a la SGAE plenamente legitimada *ad processum* y *ad causam*, circunstancia esta última que pertenece a la cuestión de fondo, y que implica que la sociedad demanda ha demostrado ostentar la cualidades que la Ley exige para el éxito de la demanda". De otro lado, la STS (Sala 1ª) de 26- 6-1998 (RJ 5019) resolvía la acción indemnizatoria ejercitada contra la Junta de Andalucía por haber organizado la representación de la obra dramático- musical «Carmen, Carmen» sin la autorización de su autor (A. Gala) ni de la SGAE. En este caso la SGAE actuaba como representante del autor de la obra dramática. El AAP de Córdoba, de 31-1-1998, (Sección 3ª), (AC 1998\73) resolvía el recurso de apelación deducido por la entidad «Industria Cinematográfica Andaluza, SA» contra el Auto de fecha 23-9-1997 dictado por el JPI n° 2 de Córdoba, por el que se suspendió cautelarmente la representación teatral de la obra «Don Armando Gresca» por la Compañía de Teatro de Quique C., a desarrollar en el Teatro «Góngora»; la Sala revoca el auto de instancia por estimar la falta de legitimación activa de la SGAE, ante la falta de acreditamiento de la representación del autor de la concreta obra dramática que se estaba representando: "El «*thema decidendi*» no es otro que el que hace referencia a la legitimación activa de la SGAE, negada por la recurrente, *al no haber presentado con la demanda aquella sociedad la documental acreditativa de la cesión a ella para su gestión de los derechos de autor de la obra a representar*. (...) existe un grupo de Sentencias que rechazan la legitimación de la SGAE (...) basándose en que desde esta fecha aquélla era, al menos teóricamente, una más de las entidades gestoras, y por ello su reclamación podría ser estimada siempre que probara que los autores le habían encomendado la gestión de la obra (...). Otro grupo de Sentencias (...), reconocen la legitimación de la SGAE en el procedimiento por reconocimiento de la parte demandada de dicha legitimación fuera de él (...). Finalmente otras sentencias reconocen la legitimación de la SGAE por sustitución (...). Pues bien, dicho lo anterior, y por el hecho de que la facilidad probatoria del extremo discutido la tiene la actora SGAE con la presentación de la certificación concreta (de la obra en cuestión) correspondiente, máxime si se trata, como en el presente caso de una sumaria medida cautelar, la

3. *Las modalidades de explotación de las obras cinematográficas y audiovisuales.*

La obra audiovisual es considerada como una peculiar obra en colaboración habida cuenta de que la autoría de la misma corresponde por disposición legal a los sujetos enumerados en el art. 87 LPI: el director- realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos, así como los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra⁷⁰. Además de los derechos de autor que corresponden a estos sujetos, sobre esta obra recaerán los derechos del productor de la obra audiovisual (art. 120.2 LPI) y los derechos de los artistas o intérpretes que intervengan en esa creación.

De modo similar a lo que ocurre con las obras musicales editadas en forma de fonograma, en las obras audiovisuales se plantea igualmente una concurrencia de derechos sobre una misma obra. "Cada uno posee un objeto específico, pero de alguna manera se produce un solapamiento entre las distintas titularidades. Esta situación de «overlapping» podría provocar un estado de «impase», si cada titular de

Sala se decanta por la tesis que sustentan las sentencias del primero de los grupos antes mencionados, tesis que en nada ha quedado afectada por la entrada en vigor del RD Ley 1/1996, de 2 abril, y que en modo alguno puede verse contradicha por la idea de entender salvados los requisitos de la legitimación activa cumpliendo las formalidades prescritas en el artículo 145 de la LPI, que hacen referencia a los estatutos y a la autorización administrativa, autorización que no subsana el certificado de la obra en concreto que acredite el derecho de representación, o cesión para la gestión del autor. Por lo anteriormente expuesto, procede la revocación del auto impugnado, con estimación de la falta de legitimación activa aducida por la recurrente- demandada sin hacer expresa imposición de costas en ambas instancias".

⁷⁰ Sobre la explotación de las obras audiovisuales, FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La obra cinematográfica reproducida en cintas de vídeo*, Madrid, 1995; por el mismo autor, *La explotación económica de la obra audiovisual...*, cit., p. 2228; por el mismo autor, *Los derechos afines...*, cit., p. 129; SAIZ GARCÍA, C., *Las obras audiovisuales de carácter publicitario*, ADI, 1998, p. 260. Se habla de peculiar obra en colaboración porque ciertamente los sujetos que intervienen en ella no se encuentran en una posición horizontal, sino más bien vertical o jerarquizada, encontrándonos más propiamente ante una obra colectiva y no ante una obra en colaboración. No obstante, y como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit. p. 316, la atribución de la condición de coautores a los sujetos antes apuntados se debió a la influencia de los grupos representativos de guionistas, músicos y realizadores, (otorgándoles) un papel relevante y un reconocimiento privilegiado del que no gozan otros creadores"; asimismo por PÉREZ DE CASTRO. N., *Las obras audiovisuales y las nuevas tecnologías*, en *Nuevas Tecnologías y...*, cit., p. 108.

un derecho de propiedad intelectual pretendiera utilizarlo en la manera que considerase oportuno. Es por ello que los distintos Ordenamientos contienen disposiciones tendentes a facilitar la concentración de las distintas titularidades en una solas manos: en las del productor"⁷¹.

En este orden de ideas, establece el art. 88 LPI que por el contrato de producción de la obra audiovisual, se presumen cedidos al productor los derechos de reproducción, distribución, y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo⁷². Por la cesión de todos esos derechos, los autores percibirán una remuneración, que deberá determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedidas. En el sector de las obras audiovisuales se han implantado en la práctica tres modalidades de explotación: la explotación cinematográfica en sentido estricto, consistente en la exhibición de la obra en salas de exhibición públicas, la explotación videográfica para uso doméstico, y la explotación televisiva⁷³. Las tres modalidades de explotación suelen acometerse de manera temporalmente escalonada, pero importa destacar que cada una de ellas deberá ser expresamente autorizada por los autores⁷⁴.

a) La explotación cinematográfica de la obra audiovisual: el ejercicio procesal del derecho de los autores de la obra cinematográfica a un porcentaje de los ingresos por taquilla (art. 90.3 LPI).

La explotación cinematográfica es quizá la modalidad de explotación que menor dificultad plantea en cuanto a la efectividad de los derechos, ello debido a que

⁷¹ FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2229; PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales...*, cit., nota ant., p. 109.

⁷² DELGADO PORRAS, A., *La obra audiovisual. Planteamiento general, I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 743; LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., *La obra audiovisual...*, cit., p. 895; sobre presunción de cesión a favor del productor bajo la vigencia de la Ley 17/ 1966 de 31 de mayo sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas, véase, MARTÍNEZ RUIZ, L. F., *Los derechos de autor sobre el film cinematográfico*, RDM, 1967, p. 145.

⁷³ LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., *La obra audiovisual...*, cit., ant., p. 894; PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 1220; FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2232.

⁷⁴ DELGADO PORRAS, A., *La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio*, RDPr., 1983, p. 1132.

dicha explotación puede ser teóricamente controlada por sus propios titulares. Los conflictos que puedan suscitarse entre productores y autores, productores y distribuidores, así como entre éstos y los exhibidores, no pasan de ser litigios derivados de los contratos celebrados entre dichos grupos, que podrán resolverse en el proceso por ellos mismos, sin que se precisen instrumentos específicos de tutela⁷⁵.

En todo caso, y con independencia de lo pactado en el contrato de producción de la obra audiovisual, los autores de la obra cinematográfica tienen derecho a percibir un porcentaje de los ingresos procedentes de la exhibición pública (art. 90.3 LPI)⁷⁶. Si la proyección se ha realizado en lugares públicos mediante pago de un precio de entrada, esta remuneración consistirá en un porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibición (art. 90.3 LPI)⁷⁷. Si la proyección se efectúa sin exigir pago de un precio de entrada, la remuneración se determinará de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión correspondiente (art. 90.4 LPI).

Dejando este segundo supuesto para más adelante, y centrándonos en el derecho a un porcentaje de los ingresos por taquilla, la redacción dada a la LPI en 1996, ha convertido esta remuneración en un derecho de gestión colectiva forzosa o por imposición legal (art. 90.7 LPI), ello a pesar de que no estuviera obligado el

⁷⁵ Sobre las relaciones contractuales entre todos estos sujetos, véase, FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., pp. 2233 y ss.

⁷⁶ Se trata de una remuneración proporcional a los ingresos por la explotación de la obra, existente en tanto que a los autores se les reconoce previamente un derecho exclusivo. Sobre la consideración de esta remuneración como un derecho proporcional y no como un derecho de simple remuneración (la copia privada), véase, PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 1287; con todo, se trata de una remuneración independiente y acumulable a la percibida por el contrato de producción de la obra audiovisual, FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2257; como explica LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., p. 285, "En algunas formas de explotación la remuneración suele estipularse en parte a tanto alzado y en parte a porcentaje de los producidos por la explotación de la obra (por ejemplo obras cinematográficas)".

⁷⁷ "Debido a que la recaudación en taquilla constituye habitualmente la base para proceder al reparto de beneficios entre los distintos partícipes en la cadena de explotación incluyendo los propios autores de la obra cinematográfica, existe en nuestro Derecho cierta normativa sobre control de taquilla", FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2236. Se trata del RD 1419/1978, de 26 de junio, por el que se establecen normas de control de taquilla en salas de exhibición cinematográfica.

legislador por la normativa comunitaria, y a pesar de que teóricamente no habría inconveniente en admitir el ejercicio de ese derecho por los propios productores cinematográficos o por sus cesionarios.

En efecto, "mientras que la ley de 1987 no exigía que su ejercicio se llevara a cabo a través de un sistema de gestión colectiva obligatoria (aunque así lo entendieron, sin suficiente apoyo en la Ley, algunos autores), por lo que era perfectamente posible su gestión directa por los titulares, el texto refundido ha impuesto un sistema de gestión colectiva obligatoria, según se desprende inequívocamente del apartado 7 de su artículo 90. Pues bien, semejante disposición, sin prejuzgar ahora su bondad material, incurre en una manifiesta ilegalidad formal en cuanto que se encuentra contenida en un Real Decreto Legislativo que ha introducido un *novum* de considerable alcance en la regulación preexistente. (...) la jurisprudencia veda absolutamente la posibilidad de que, a través de una norma que ha de limitarse a refundir textos legales preexistentes, el Gobierno introduzca medidas que constituyan una novedad no prevista en las normas objeto de refundición. Tal es precisamente lo que ocurre en el caso que se analiza, con la agravante de que la imposición de un sistema de gestión colectiva obligatoria para los derechos reconocidos en los apartados 3, y 4 del artículo 90 LPI comporta una incuestionable restricción a la libertad y a la autonomía de los autores para optar por la gestión individual o colectiva de tales derechos que exigía algún pronunciamiento expreso habilitante por parte del legislador"⁷⁸.

⁷⁸ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 2070. En parecidos términos explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 335: "La gestión colectiva forzosa, común a los tres casos - se refiere a la remuneración por el alquiler de videogramas del que nos ocupamos seguidamente (art. 90.2), al porcentaje por taquilla (art. 90.3) y a la remuneración por la proyección de obras audiovisuales sin pago de precio de entrada (art. 90.4)-, no se justifica en todos ellos, y su implantación legal se debe a razones diversas: la gestión forzosa de los derechos de alquiler se impone por la Directiva europea; pero en los casos de comunicación pública, la refundición de 1996 guarda el secreto de su implantación, técnica y legalmente inaceptable porque esa restricción del derecho de los autores, en aras de la comodidad de los exhibidores, no está cubierta por la delegación legislativa, pues únicamente es forzosa la gestión de la comunicación pública por cable, que es sólo uno de los supuestos de este artículo".

Ciertamente, el sistema de recaudación y reparto del porcentaje de taquilla ha sido tradicionalmente intervenido por las entidades de gestión, pero en la medida en que se trata de liquidaciones en relación con obras y titulares completamente identificados, la intervención de la entidad de gestión aparece como conveniente pero no como imprescindible⁷⁹. Veamos como se articula el sistema.

"La Orden del Ministerio de Cultura de 30 de mayo de 1986 aprueba, en desarrollo del artículo 11 del RD 1419/1978, de 26 de junio, el modelo de parte-declaración de exhibidores de películas cinematográficas. La intervención de la SGAE en este ámbito es de extraordinaria importancia en múltiples aspectos: el impreso de parte-declaración, que consta de cuatro ejemplares, es facilitado gratuitamente a los exhibidores por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales «a través de la Sociedad General de Autores de España» (art. 3º); la SGAE es la encargada de recoger de las salas de exhibición cinematográfica tres ejemplares del impreso, quedando el cuarto en poder del exhibidor (art. 4º I); de los tres que recoge, uno lo conserva la SGAE, en tanto que los otros dos son enviados por la propia Sociedad a la Delegación de Hacienda de la provincia que corresponda y al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (art. 4º); el impreso de parte-declaración que queda en poder de la SGAE es el que sirve para que la Sociedad, en ejercicio de sus funciones, gestione la recaudación y la distribución del porcentaje que corresponde a los autores de las obras cinematográficas en concepto de derechos de propiedad intelectual (art. 5º)"⁸⁰.

⁷⁹ Así, el AAP de Madrid, de 3-3-1998 (AC 1998/5202) resolvía la liquidación de ingresos y gastos derivados de la distribución y exhibición de la película «Diario de invierno», siendo partes en el proceso de un lado la compañía «Universal International Pictures» y de otro, D. Angel S. P.

⁸⁰ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1902. De otro lado debe tenerse en cuenta la Disposición adicional cuarta del LPI en cuya virtud, "La puesta a disposición de los autores de las cantidades recaudadas en concepto de remuneración proporcional a los ingresos, que se establece en el artículo 90.3 se efectuará semanalmente. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, podrá modificar dicho plazo". La determinación de los ingresos por taquilla ha planteado cierta litigiosidad, véase STS (Sala 1ª) de 4-12- 1989 sobre la interpretación de la cláusulas del convenio de 27-7-1979 celebrado entre autores, distribuidores y exhibidores de películas cinematográficas.

Siendo así el sistema de recaudación de la remuneración, y pese a la imposición legal de la gestión colectiva, entendemos que si la entidad de gestión encargada de hacer efectiva esta remuneración, debiera comparecer en el proceso, su actuación lo sería en calidad de representante de los productores cinematográficos, y no en virtud de la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI. Se tratará de una actuación predicable únicamente para el ejercicio procesal de la remuneración consistente en el porcentaje de taquilla, y no para la remuneración por la exhibición de obras audiovisuales sin pago de precio de entrada⁸¹.

En el primer caso, la entidad actuaría en el proceso haciendo valer en nombre ajeno derechos de otros, razón por la cual deberá acreditar la representación con la que actúa (art. 264.2 LEC)⁸². Y en tanto que el porcentaje exigido por la entidad de

⁸¹ Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., pp. 335 y 336, "La explotación inicial en teatros, cines y locales accesibles con pago de entrada no procede de una autorización general de la entidad de gestión y por otra parte, el porcentaje de taquilla, podría ser variable (art. 46). De la misma manera que no todo autor cobra, por la edición, un mismo porcentaje de ventas. En cuanto al contrato de representación escénica, no existe gestión colectiva forzosa de su porcentaje de taquilla (78.4º y 5º) pues aunque los cines permiten una comunicación ubicua y múltiple en doscientas salas a la vez, una cosa es la conveniencia y otra, la obligatoriedad. Nadie ignora que en un teatro se cambia de obra cada varios meses y las obras que se proyectan en los cines en un año son innumerables. La comodidad del exhibidor prefiere la intervención de dos o tres entidades de gestión a la reclamación de dos o tres docenas de titulares"; en el mismo sentido afirma FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2259, nota pie de p. 155: "El ámbito de actuación de las Entidades de gestión debería reducirse, por una parte, a la recaudación de los derechos de simple remuneración como sucede en el caso de la copia para uso privado, y por otra parte, a la recaudación de los acuerdos colectivos de autorización. En este punto, deben incluirse los acuerdos de autorización para comunicación pública en establecimientos abiertos al público, los acuerdos de autorización de retransmisión a los distribuidores por cable, así como los acuerdos de autorización para alquiler que se efectúen en los videoclubs. No entrarían dentro de esta categoría la recaudación de los porcentajes de taquilla que se efectúa en las salas de exhibición pública por considerar que se trata de una explotación primaria de la obra cinematográfica".

⁸² Así, la **SAP de Sevilla de 19-10-1993 (AC 1993/2169)** en reclamación por la SGAE del porcentaje por taquilla declaró: "(...) En el caso de autos, la entidad mercantil «Segismundo Hernández SA», titular de varias salas de exhibición cinematográficas, excepciona la legitimación «ad causam» de la parte actora; por entender que no queda acreditado la existencia de los contratos a que se refiere el art. 138 de la LPI y por tanto, se desconocen los derechos de la propiedad intelectual confiados a su gestión, conforme al art. 132 de esta misma Ley. La gestión de estos derechos puede ser gestionada por el titular, o puede confiarse su gestión a entidades constituidas al efecto; por tanto como representante del titular, debe tener título bastante, que es sobre lo que se plantea la contienda en la presente «litis». (...) La SGAE tenía conforme a la Ley de 1941, representación legal, pero ésta ha sido derogada y conforme a la Ley actual de 1987, que ya hemos analizado, sólo cabe representación voluntaria. (...) En el caso de autos, ni con el escrito de

gestión, corresponderá a la exhibición de obras cinematográficas completamente identificadas, el acreditamiento de la mencionada representación consistirá en la aportación - junto con la demanda- de los documentos en cuya virtud las productoras audiovisuales encomendaron la gestión de sus derechos a la correspondiente entidad⁸³.

demanda, ni en el período probatorio la actora ha acreditado que los titulares de los derechos derivados de la exhibición pública de las películas a que este procedimiento se contrae, la haya encomendado su gestión; procediendo en consecuencia a apreciar la excepción planteada por la entidad demandada". La SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78), en proceso iniciado por la SAGE frente a las salas cinematográficas «Herci, SA», consideró necesario el acreditamiento de los titulares de derechos en nombre de los cuales actuaba la entidad. Se trata, con todo, de resoluciones que no tienen en cuenta las especiales características de este porcentaje por taquilla y que hace extensible la exigencia de acreditamiento al resto de modalidades de explotación.

⁸³ No obstante, intuimos que el mencionado acreditamiento no es posible porque la SGAE actúa al amparo de un Convenio de carácter general entre la «Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de ámbito Nacional» (en la que se presume que forman parte la mayoría de las productoras cinematográficas), y la SGAE. Así lo deducimos de la SAP de Zaragoza de 8-1-1997 (AC 1997/181). La sentencia resolvía la reclamación de derechos de autor presentada por la SGAE frente a la empresa de Transportes «Hernández Palacio» por la comunicación pública de obras audiovisuales durante los viajes que efectuaban los autocares de dicha empresa. La empresa demandada alegó en la primera instancia la existencia de un contrato privado en cuya virtud la Sociedad Exclusivas Vídeo Publicitarios, S.L. se comprometía a proporcionar a «Transportes Hernández Palacio, S.L.» las únicas películas que se comunicaban audiovisualmente a los pasajeros de los autobuses utilizados por esa empresa de transporte. Interpuesto recurso de apelación por la SGAE la Sala estimó el recurso con base en el siguiente razonamiento: "El Juez «a quo», en la sentencia impugnada, entendió que se había producido esta circunstancia, ya que la entidad demandada aportó a los autos un contrato privado, (...), en cuya virtud la Sociedad «Exclusivas Vídeo Publicitarios, S.L.» se comprometía a proporcionar a "Transportes Hernández Palacio, SA" las únicas películas que se comunicaban audiovisualmente a los pasajeros de los autobuses utilizados por esa empresa de transporte de viajeros, por cuya comunicación la empresa transportista quedaba exenta de abonar los derechos de autor correspondientes (...); pero hay que advertir que esa exención, limitada a las películas de la productora «Twentyeth Century Fox» y que ha sido básica para que en la sentencia dictada en primera instancia se desestimara la demanda, carece de eficacia ya que existe un documento anterior y de mayor valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 1227 del Código Civil, que acredita que desde 1990 la productora «Twentyeth Century Fox» tenía encomendada la gestión de los derechos de autor de las películas que producía a la «la SGAE». El documento al que nos referimos es el acto de protocolización notarial, de fecha de 13-7-1994, del documento privado suscrito en fecha 2-5-1994 entre la «Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ambito Nacional», a la que pertenece la productora ya referida, y la «SGAE». No cabe duda de que éste documento privado, cuya fecha es cierta al haber sido incorporado a un protocolo notarial, no puede quedar desvirtuado por otro posterior, cuya fecha carece de certeza al no concurrir los requisitos del ya citado artículo 1227 del Código Civil, como lo es el que se suscribió entre «Exclusivas Vídeo Publicitarias, SL» y «Transportes Hernández Palacio, SA».

A pesar de lo dicho, la jurisprudencia ha admitido el ejercicio procesal de esta remuneración por la SGAE, ello sin reparar en las características diferenciales entre esta remuneración y las contempladas en los apartados 2 y 4 del art. 90 LPI⁸⁴.

b) La explotación videográfica de la obra audiovisual.

b.1 El derecho a una remuneración equitativa de los autores por el alquiler de los videogramas (art. 90.2 LPI). Su ejercicio necesario por las entidades de gestión (art. 90.7 LPI).

Finalizada la explotación cinematográfica de la obra audiovisual, se procederá a la segunda fase consistente en la explotación videográfica. En este sentido, dispone el art. 88.1 párrafo segundo LPI, que no obstante la presunción de

⁸⁴ Así, la SAP de Valencia de 12-3-1993 (AC 1993/734) resolvía la reclamación, por la SGAE, del porcentaje por taquilla, frente a la entidad «Escare SA», sin que la sentencia se pronuncie expresamente sobre la legitimación de la actora; la SAP de Zaragoza de 9-12-1993 (AC 1993/2551), la SGAE demanda a la entidad «Zarafilms S.A.» en reclamación de las cantidades correspondientes a la remuneración por la exhibición de películas cinematográficas en las salas propiedad de la demandada; la SAP de Córdoba de 14-9-1994 (AC 1994/1540): la SGAE demanda a la entidad «Industria Cinematográfica Andaluza, S.L.», el porcentaje por la exhibición de películas cinematográficas durante distintas semanas de los años 1992-1993; SAP (Sección 2ª) de Lleida, de 17-10-1995 (AC 1995/2121) en la que se discutía la obligación de la demandada «Empresa Academia, S.A.» de entregar los partes declaración de los ingresos de taquilla correspondiente a los «Cines Lumière 1, 2, y 3» y la obligación de abonar a la SGAE el importe de los derechos de autor por la exhibición pública de películas cinematográficas en los mencionados cines; SAP de Girona (Sección 2º) de 1-10-1997 (AC 1997/2347): la SGAE en reclamación frente a la entidad «Girona Cinemas, SA» de la remuneración por la exhibición pública de películas cinematográficas; SAP de Zaragoza 6-7-1998, (Sección 5ª) (AC 1998\1184), resolvía la reclamación de derechos de autor interpuesta por la SGAE contra la mercantil «Los Cines de Zaragoza, SA», por la exhibición pública en salas de cine; asimismo la SAP de Gerona (Sección 1ª), de 20-3-2000 (AC 2000\1186) reconoce la legitimación ex lege y por sustitución de la SGAE para la reclamación del porcentaje por taquilla correspondiente a las obras exhibidas desde el año 1990 al 1994.

En particular, la SAP de Barcelona de 17-7-1995 (AC 1995/1380), explicaba en su Fundamento de Derecho primero, que "la entidad demandante no está liberada de la carga de probar que respecto de los derechos que defiende ostenta las facultades precisas para hacerlo frente a terceros obligados y exigir de éstos el cumplimiento, con efecto liberatorio, de la prestación debida, sin que a ello sea óbice la dificultad de la prueba, jurídicamente irrelevante; a esta condición no se opone, sino al contrario, el artículo 135 de la LPI, el cual legitima a las entidades de gestión, una vez autorizadas y en los términos que resulten de sus Estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, con lo que no se exime a aquéllas de acreditar su condición de atributarias de la gestión del ajeno derecho de que en el caso concreto se trate"; pero no obstante lo así declarado, en el fundamento jurídico segundo, la S admite la legitimación de la SGAE con base en el reconocimiento extrajudicial por la

cesión de los derechos exclusivos de los autores al productor, en las obras cinematográficas será siempre necesaria la autorización expresa de los autores para su explotación mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su comunicación pública a través de la radiodifusión.

Es el derecho de destinación el que está en la base de esa autorización⁸⁵. Los autores, al celebrar el contrato de producción de la obra audiovisual, habrán decidido que el destino que debe darse a la obra producida sea en un primer momento la proyección en salas de cine. El cambio de destino originario de esa obra para su edición videográfica o para su emisión por radiodifusión, deberá ser autorizado expresamente por los autores⁸⁶.

parte demandada de dicha legitimación, derivado de hechos concluyentes como el cumplimiento de la obligación de entregar los partes declaración de taquilla.

⁸⁵ Como explica DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 526, "(...) dado que, (...) el derecho de reproducción, comprende el poder jurídico de prefijar el destino de los ejemplares reproducidos, la transferencia o la concesión de este derecho con determinación de una utilización concreta de esos ejemplares (v.gr. confección de copias para su venta al público y uso privado) no habilita a su adquirente a realizar una reproducción para un uso diferente (v.gr. obtención de copias para venta y uso público en la radiodifusión). Caso de hacerlo, las copias devendrán ilícitas"; asimismo, RAMS ALBESA, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 375.

⁸⁶ LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., *La obra audiovisual...*, cit., ant., p. 896. Resulta ilustrativa en este sentido, la S del JPI n° 41 de Madrid (RGD, 1992, n° 570, p. 1805): los herederos de don Vicente B. I. convinieron en que Radio Televisión Española, S.A, pudiera emitir en ese año seis episodios de sesenta minutos de duración cada uno, de la obra *Cañas y Barro*. Posteriormente, en el año 1979, los herederos de don Vicente B.I., celebraron un contrato de producción con la entidad "Alderaban Films, S.A.", con objeto de producir una película titulada *La Barraca* destinada a ser emitida por RTVE, S.A. En 1978 RTVE, S.A y la Sociedad «El Corte Inglés, S.A.», celebraron un contrato de cesión de derechos de distribución videográficos, en vídeo doméstico, en virtud del cual se puso en el mercado, con exclusividad de venta por «El Corte Inglés, S.A.», las obras audiovisuales en formato de vídeo *Cañas y Barro* y *La Barraca*. A la vista de estos hechos, la SGAE presentó demanda en juicio ordinario de menor cuantía sobre suspensión de la actividad de reproducción y distribución por explotación no autorizada contra RTVE, S.A. El JPI n° 41 de Madrid estimó la demanda con base en el siguiente razonamiento: "Bajo el régimen legal anterior, el derecho de explotación económica de la obra producida atribuido al productor de la misma, cesionarios y causahabientes era susceptible de limitación, según acuerdo de las partes. Y para el caso concreto que nos ocupa, la explotación de la obra producida por parte de RTVE, quedaba circunscrita porque así se acordó, a su exhibición de la película por la televisión, española o mundial siendo necesario un nuevo acuerdo para otra clase de reproducción y explotación de la obra audiovisual. De manera que para la comercialización en su formato de vídeo de la película *La Barraca* y *Cañas y Barro* la citada entidad debió pedir autorización a los herederos de don Vicente Blasco Ibáñez y formalizar un nuevo contrato" (Sentencia apelada, SAP de Madrid de 18 de septiembre de 1992).

Con todo, la LPI facilita la explotación de las obras audiovisuales con otra presunción de cesión en favor del productor. Y es que si bien para que la obra cinematográfica sea editada en forma de videograma se precisa el consentimiento expreso de los autores, se entiende que por el contrato de producción de una grabación audiovisual, los autores -a salvo el derecho irrenunciable a una remuneración equitativa - han transferido su derecho de alquiler (art. 90.2 LPI)⁸⁷.

De este modo, una vez los autores consientan la explotación de la obra en una modalidad distinta a la inicialmente pactada - la edición videográfica- podrá procederse a la actividad de alquiler de los soportes videográficos, y como consecuencia de esa modalidad de explotación, los autores tendrán derecho a percibir una remuneración⁸⁸.

La remuneración equitativa correspondiente a los autores por las operaciones de alquiler de los videogramas, es otro de los derechos de gestión colectiva necesaria o forzosa (art. 90.7 LPI). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la remuneración por la exhibición cinematográfica, la remuneración por el alquiler de

⁸⁷ PÉREZ DE CASTRO. N., *Las obras audiovisuales...*, cit., p.112; BOTANA AGRA, M., *Las incorporaciones del Texto Refundido...*, cit., p. 81.

⁸⁸ Como explica FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., pp. 2239 y 2240, "Si bien desde un punto de vista civil, la operación de alquiler de videocasetes al público consumidor no plantea excesivas dificultades, desde el punto de vista de la propiedad intelectual nos encontramos ante una situación conflictiva. Nos encontramos, para ser más precisos, ante una típica situación de conflicto entre propietarios de soportes y titulares de derechos de propiedad intelectual incorporados a dichos soportes. El conflicto entre unos y otros fue solucionado tradicionalmente en favor de los propietarios de los soportes por aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución. Según esta doctrina, el propietario de un soporte podría alquilarla libremente al público consumidor, porque el derecho de distribución del autor se había agotado una vez cedidas por vez primera los ejemplares. En otras palabras, la actividad de alquiler de videocasetes llevada a cabo por los videoclubs podría realizarse sin ninguna suerte de interferencia por parte de los titulares de los derechos de autor. (...) No obstante, en los últimos años, esa situación se ha ido sometiendo a una importante revisión crítica. (...) Nuestro Ordenamiento no se ha quedado al margen de este proceso de reforma. Concretamente en la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, primero y el LPI después ha reconocido a los autores, así como a los titulares de otros derechos, la facultad de autorizar o prohibir el alquiler de obras protegidas por Derecho de autor. De este modo los titulares de derechos podrán asegurarse una remuneración equitativa por alquiler que se hará efectiva a partir del 1 de enero de 1997"; en el mismo sentido, GARCÍA GARCÍA, J. J., *Comentario a los derechos de alquiler y préstamo de la Ley 43/94, de 30 de diciembre* (Actualidad Jurídica Aranzadi, 26 de enero de 1995, nº 182, p. 4).

los videogramas ni puede ser proporcional a la explotación de la obra, ni puede ser teóricamente ejercida por sus propios titulares.

En la práctica, es extremadamente difícil - cuando no imposible- conocer de manera exacta el número de veces que se ha procedido al alquiler de un determinado videograma. La dificultad de establecer una remuneración proporcionalmente directa a la explotación de los videogramas ha llevado a las entidades de gestión encargadas de hacer efectivos estos derechos, al establecimiento de una remuneración a tanto alzado⁸⁹.

Si del ámbito del derecho material, nos trasladamos al proceso, cuando la entidad de gestión reclama el pago de la remuneración de quienes llevan a efecto las operaciones de alquiler de los videogramas, no está actuando en representación de una pluralidad de productores de grabaciones audiovisuales determinados. En tales casos la entidad de gestión ejercita una pretensión de condena al pago de la remuneración por la explotación de un conjunto no identificado de obras audiovisuales cuyos titulares se identificarán posteriormente. La entidad precisará en tal caso de un título específico que la habilite para actuar en el proceso y para que las pretensiones por ella interpuestas sean estimadas, y ese título es la legitimación extraordinaria reconocida por el art. 150 LPI.

⁸⁹ El principio general del que parte el LPI es el de la remuneración proporcional, salvo en los casos excepcionales establecidos por la propia ley, en los que se fijará una remuneración a tanto alzado (art. 46.2 a. LPI). E incluso puede estipularse una remuneración en parte a tanto alzado y en parte proporcional (el supuesto de las obras cinematográficas a las que nos hemos referido), LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., pp. 285 y 448. El art. 90 contempla diferentes supuestos. El primero de ellos, la explotación cinematográfica con pago de un precio de entrada, permite afirmar que la remuneración de los autores es proporcional. Las restantes modalidades de explotación contempladas en ese mismo artículo no pueden exigir el pago de una remuneración proporcional porque ello es imposible. Como explica PÉREZ DE CASTRO, N., *Comentarios*, cit., p. 1288, "Piénsese, por ejemplo en la radiodifusión de una obra o en la recepción pública de una emisión en un café o en un hotel. En cualquiera de estos casos se desconoce el número de auditores. En estos supuestos se está ante hipótesis similares a las descritas en el art. 46.2 a). Es decir, por la modalidad de explotación existe una grave dificultad en la determinación de los ingresos o su comprobación es imposible. (...) Ha de observarse que el campo de aplicación de la remuneración proporcional se resume esencialmente en los filmes explotados en salas, puesto que la venta de videocassettes está en descenso (...) y que el sistema de alquiler, frecuentemente *forfait*, no permite determinar la obra para la cual el público paga (...)".

b.2. El agotamiento del derecho de distribución cuando se procede a la venta de los videogramas.

De forma simultánea o sucesiva al alquiler de los videogramas, los autores de la obra audiovisual pueden pactar la distribución de los videogramas mediante la venta. Pero a diferencia de lo que ocurre con el derecho de alquiler, esta modalidad de explotación no se presumirá cedida por el contrato de producción de la obra audiovisual, de los autores al productor (art. 90.2 LPI), sino que deberá ser expresamente autorizada por los respectivos titulares de derechos.

La actividad económica consistente en la venta de los videogramas debe traer a colación la teoría del agotamiento del derecho de distribución mediante venta (art. 19 LPI)⁹⁰. Según establece el art. 19 LPI, cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se agota a partir de la primera, lo cual implica la cesación -a partir de ese momento- del poder del autor de autorizar la sucesivas ventas que de esos ejemplares vendidos se realicen⁹¹.

La aplicación de esta doctrina implica que en aquellos supuestos en los que se haya procedido a la venta del videograma - puesto que el derecho de distribución mediante venta se ha extinguido- el propietario del soporte podrá únicamente revenderlo, pero no podrá proceder a la realización de operaciones distintas de la venta. En cambio, si el videograma fue distribuido mediante alquiler, no se produce ninguna suerte de agotamiento del derecho, lo que conlleva, de un lado, que el arrendatario de los mismos no podrá realizar ninguna otra actividad de distribución,

⁹⁰ BOTANA AGRA, M., *Las incorporaciones del Texto Refundido...*, cit., p. 57.

⁹¹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 380; como explica DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 538, se trata de un agotamiento del derecho con efectos limitados a la explotación de los ejemplares de la obra mediante su circulación en venta, y que no es aplicable a los restantes supuestos (alquiler, préstamo, y otros de transferencia tanto de la propiedad -donación- como de la posesión), ni tampoco a las operaciones de distribución de las que sean objeto los ejemplares vendidos y que no consista en su reventa, para cuyas operaciones hay que solicitar la autorización del autor, ya que se trata de ejemplares que sólo fueron puestos a disposición del público para su enajenación mediante precio (único supuesto de hecho contemplado en la excepción - «cuando la distribución se efectúe por venta»- y respecto del cual se extingue «este derecho», esto es, el de su puesta a disposición del público en esta forma - no «el derecho» de distribución en general-).

y de otro, que cada una de las operaciones de alquiler de los videogramas debe proporcionar a los autores una compensación económica, la remuneración equitativa a la que ya hemos aludido (art. 90.2 LPI)⁹².

b.3. El derecho de remuneración por la comunicación pública de los videogramas en lugares públicos sin pago de precio de entrada (art. 90.4 LPI). El ejercicio procesal de este derecho por las entidades de gestión.

Por último, los autores de la obra audiovisual tienen derecho a percibir una remuneración cuando la obra videográfica sea proyectada en lugares públicos sin pago de precio de entrada (art. 90.4 LPI).

Nos encontramos ante un cambio de destino en la explotación de la obra que hace tránsito a otro derecho de explotación, el derecho de comunicación pública. Si los ejemplares de la obra videográfica editados para su distribución mediante venta o alquiler, son utilizados para otra modalidad de explotación diferente (la comunicación pública), es precisa la autorización de los autores⁹³. Puesto que esta autorización no podría ser prestada por cada uno de los titulares de las obras explotadas, ni para cada uno de los supuestos en los que se procederá a esa explotación, se hace necesario articular un sistema centralizado de concesión de autorizaciones y de percepción de cantidades destinadas a remunerar esa concreta explotación.

En este sentido, establece el art. 90.4 LPI que "La proyección, exhibición o transmisión, debidamente autorizadas, de una obra audiovisual por cualquier procedimiento, sin exigir pago de un precio de entrada, dará derecho a los autores a

⁹² GARCÍA GARCÍA, J. J., *Comentario a los derechos de alquiler y préstamo...*, cit., p. 4; RAMS ALBESA J., *Comentarios al CC...*, cit., p.380.

⁹³ Como explica DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 527, "(...) quien se proponga efectuar un acto de comunicación (v.gr. una emisión) sirviéndose de ejemplares puestos en circulación con el consentimiento del autor de la obra reproducida, tendrá que tener en cuenta si el destino del ejemplar que va a utilizar en esa explotación se corresponde o no con ella, y, en caso negativo, levantar esta traba mediante la autorización pertinente, con el fin de no infringir el derecho de reproducción/destinación".

percibir la remuneración que proceda de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión correspondiente" (art. 90.4 LPI)⁹⁴.

Se trata de un supuesto idéntico al de la remuneración por el alquiler de los videogramas. Ante la imposibilidad de fijar una remuneración proporcional a la explotación de las obras, es imprescindible la fijación de una remuneración a tanto alzado (art. 46.2.a LPI). Dicha remuneración consiste en las tarifas impuestas por la entidad de gestión correspondiente⁹⁵.

Las entidades de gestión en estos casos desarrollan una gestión colectiva global: la entidad sustituye la voluntad de los titulares de derechos en cuanto es ella la que concede la autorización para la explotación de la obra. La entidad recaudará las cantidades correspondientes a esa autorización y finalmente procederá al reparto de las cantidades recaudadas entre los titulares de derechos. Todo este entramado de operaciones integra la gestión colectiva. Si como consecuencia de la misma la entidad de gestión debiera comparecer en el proceso, precisará de una norma que le permita hacer valer los derechos gestionados colectivamente por ella. Ese título es la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI.

⁹⁴ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 336: "El RD 448/1988, de 22 de abril, considera exhibidores a las empresas turísticas, de transportes y de servicios, a las comunidades de propietarios y a personas físicas y jurídicas que transmitan a receptores privados. Todos ellos quedan obligados expresamente a contar con la previa autorización de los titulares de derechos". Son innumerables los litigios planteados frente a establecimientos de hostelería, empresas de transportes y de servicios, exigiendo la condena al cese de la actividad ilícita de comunicar públicamente obras audiovisuales, y al abono de las tarifas correspondientes. Como muestra pueden citarse: SAP de Zaragoza (Sección 5ª), de 8-1-1997 (AC 1997/181); SAP de Segovia de 4-5-1998, (AC 1998/5490), SAP de Huesca de 17-12-1996 (AC 1996/2315); SAP de Asturias de 29-1-1992 (AC 1992/35); SAP de Baleares (Sección 3ª) de 25-9-1997 (AC 1997/1937), SAP de Castellón de 1-7-1997 (AC 1997/1608), SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 20-5-1996 (AC 1996/916), SAP de Toledo de 11-4-1996 (AC 1996/817), SAP de Cuenca de 22-7-1997 (AC 1997/1607). SAP de Barcelona de 15-2-1996 (AC 1996/490); SAP de Pontevedra de 13-2-1996 (AC 1996/286); SAP de Sevilla de 18-7-1994 (AC 1994/1354); SAP de Vizcaya, Sección 4ª, de 19-5-2000 (AC 2000\3336); SAP de Madrid, Sección 9ª, de 12-7-2000 (AC 2000\1861); SAP de La Coruña, Sección 6ª, de 27-4-2000 (AC 2000\1706); asimismo, en VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A., *La comunicación pública de creaciones intelectuales en los establecimientos públicos*, Aranzadi Civil, 1994, II, C. III; PANIZA FULLANA, A., *Derechos de Autor, Entidades de Gestión y Establecimientos de Hostelería*, Aranzadi Civil, 1998- III, p. 27.

⁹⁵ MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 152.

c) La explotación televisiva de la obra audiovisual.

Al final de la cadena de explotación de la obra cinematográfica se encuentra la proyección de la misma en las pantallas de televisión⁹⁶.

La difusión de una obra audiovisual por televisión constituye un acto de comunicación pública en el sentido del art. 20 LPI. Por ello, es necesario que el titular de los derechos sobre la obra respectiva (normalmente el productor cinematográfico o un derechohabiente) autorice a la entidad de radiodifusión esa concreta comunicación pública⁹⁷. De otro lado, la emisión por una entidad de radiodifusión de la obra cinematográfica, no supone ninguna suerte de agotamiento de los derechos de comunicación pública, de manera que la obra ya difundida "no podrá ser retransmitida sin el consentimiento previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual"⁹⁸.

⁹⁶ CARLOS CORRALES, *La difusión de la obra audiovisual a través de satélite y por cable, I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 755; acerca de la comunicación pública por radiodifusión vía satélite, véase, MICHINEL ÁLVAREZ, M. A., *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Granada, 1998.

⁹⁷ FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2244.

⁹⁸ FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., *La explotación económica...*, cit., p. 2246; en este sentido, la SAP de Salamanca de 28-1-1997 (AC 1997\399) condena a la entidad «Telecable Salamanca, SL» al cese de la actividad consistente en retransmitir programas emitidos por otras entidades de radiodifusión, sin la autorización de los titulares de derechos: "la demandada (...) tiene por actividad la retransmisión de las emisiones de varias entidades de radiodifusión (concretamente de varios canales de televisión) mediante la captación de sus señales y su posterior o simultánea distribución a sus abonados, utilizando para ello el cable, siendo indudable que en las emisiones televisivas, que capta y a su vez retransmite, se contienen grabaciones audiovisuales, y concretamente producciones cinematográficas y otras grabaciones no producidas por la entidad transmisora, y si no ha obtenido la previa autorización de EGEDA para llevar a cabo dicha actividad, aunque trate de justificarse afirmando haber obtenido autorización de las cadenas de televisión cuyas emisiones retransmite - lo cual, por otra parte, no ha acreditado en la mayoría de los casos- es evidente que se cumplen los requisitos de prosperabilidad de la pretensión actora, a saber, la existencia de una actividad de comunicación pública por parte de la demandada de obras y grabaciones audiovisuales y la falta de autorización de los productores de dichas obras y grabaciones audiovisuales, y, concretamente de la entidad de gestión respectiva, cuya específica legitimación, según se ha señalado anteriormente, viene determinada por lo dispuesto en el artículo 135 (hoy 150) LPI y en el artículo 2.º de sus Estatutos (...)" ; en el mismo sentido, SAP de Badajoz de 10-2-1997 (AC 1997\285), que condena a la entidad «Telebadajoz» por retransmisión in consentida de obras audiovisuales; SAP de Murcia, Sección 4ª, de 18-2-1997 (AC 1997/498), que condena a la entidad «Tele Red, SA»; SAP de Las Palmas de 12-4-1999 (AC 1999/717); SAP de Madrid, Sección 19ª, de 11-6-1999 (AC 1999/1465); S JPI nº 5 de Oviedo, de 24-4-2000 (AC 2000\795); SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-1-2000, (AC 2000\669), en un supuesto de retransmisión por cable.

Por lo que a nosotros interesa, los derechos de comunicación pública por esta concreta modalidad de explotación deben hacerse efectivos necesariamente a través de las entidades de gestión (art. 90.7 LPI) y consistirán - dichos derechos- en una remuneración de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión correspondiente (art. 90.4 LPI). Nuevamente nos encontramos ante una de esas modalidades de explotación de imposible seguimiento por el autor. La supresión de su voluntad en punto a la explotación de sus obras y la sustitución de la misma por las autorizaciones de las entidades de gestión llevan a que, en el proceso, sean estas últimas las únicas legitimadas para el ejercicio de aquellos derechos de explotación (art. 150 LPI).

d) El derecho de remuneración compensatoria por la copia privada de los videogramas. El ejercicio procesal del mismo por las entidades de gestión.

Finalmente es preciso referirse al derecho de remuneración compensatoria por copia privada (art. 25 LPI) que deben percibir los autores, editores, productores de videogramas y los artistas, intérpretes o ejecutantes en virtud del art. 25.4.b LPI, por las copias de los videogramas realizadas para uso exclusivamente privado mediante aparatos técnicos de reproducción de videogramas⁹⁹.

Se trata de una modalidad de explotación de la obra audiovisual de imposible prohibición y seguimiento por los titulares de derechos. Desde un punto de vista teórico, toda reproducción de una obra audiovisual cualquiera que sea el procedimiento técnico empleado, debiera realizarse previo consentimiento de los titulares de derechos. Como "el control de las hipotéticas infracciones que pudieran producirse es, prácticamente, imposible, se tiende a proponer, como solución de compromiso, el que las obras puedan copiarse libremente, a cambio de una remuneración compensatoria para los autores y otras personas con derechos sobre

⁹⁹ Según el art. 25.5 LPI, por cada equipo o aparato de reproducción de videogramas (el vídeo doméstico) los deudores deben pagar 1.100 ptas. por unidad de grabación (art. 25.5.b. LPI); por los materiales de reproducción visual o audiovisual (las cintas vírgenes) deberán abonar 50 ptas. por hora de grabación o 0,833 pesetas por minuto de grabación (art. 25.5.e LPI).

ellas, llegándose, en ocasiones, a decir que, tal remuneración, es la contrapartida de la cesión que, en mayor o menor medida, hace el autor de un derecho, existente a su favor, sobre una nueva modalidad de explotación de su obra, consistente, precisamente, en la posibilidad de efectuar copias privadas de la misma a través del vídeo"¹⁰⁰.

La recaudación y reparto de las cantidades correspondientes a este derecho de remuneración corresponde necesariamente a las entidades de gestión (art. 20.7 LPI). Puesto que el régimen de este derecho es idéntico al de la copia privada de las obras literarias y de los fonogramas, nos remitimos a lo allí expuesto.

4. La explotación de las obras musicales o de «pequeño derecho».

a) La explotación primaria de las obras musicales.

Creada la obra musical por el autor, el primer paso para la comercialización de la misma está constituido por la celebración de los contratos de explotación de obra. Tratándose de piezas musicales, es posible que el autor y el artista coincidan en la misma persona, pero con frecuencia el artista ejecutante es una persona distinta del autor. En este segundo caso, autorizada la interpretación de la obra por su autor al artista, éste tiene el derecho exclusivo de autorizar la fijación de su interpretación en un soporte (art. 106), el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de tales fijaciones (art. 107), el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública (art. 108) y la distribución de las mismas (art. 109).

Para el ejercicio de todos estos derechos, autor y artista celebrarán el contrato de edición musical (art. 71)¹⁰¹, en cuya virtud el editor se compromete a realizar la

¹⁰⁰ ROGEL VIDE, C., *La copia privada de las obras audiovisuales*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T. II, cit., p. 619.

¹⁰¹"Entendemos por edición, con BONDÍA ROMÁN, F., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 39, nota pie de p. n° 33, "no solamente la impresión o estampación de una obra para su publicación (que es su significado propio) sino también cualquier otra actividad industrial dirigida a ofrecer al público ejemplares de una obra para fines, generalmente de venta. De este modo el término edición no se reduce al soporte gráfico, sino que abarca también otros soportes de las obras intelectuales como los sonoros, visuales, o informáticos"; FORNS, J., *Nuevo concepto jurídico de la edición*, RCDI, 1950, p. 391; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., pp. 286 y 324.

operación técnica de reproducir la obra en un soporte y la operación comercial de distribuirla, contrato por el cual se reconocen al editor, derechos de comunicación pública¹⁰². Para la realización de todas estas actividades el editor, titular derivado de los derechos de explotación del autor y del artista, deberá contratar con un productor de fonogramas¹⁰³.

Por el contrato de producción de una obra fonográfica o contrato de reproducción mecánica, el productor se compromete a fijar la obra en un soporte exclusivamente sonoro (arts. 114 y 115 LPI), a obtener copias de esa fijación, y a distribuirlas entre el público, pagando a la otra parte una cantidad proporcional a los beneficios obtenidos por la distribución de los ejemplares¹⁰⁴.

Adquiridos por el editor, los derechos exclusivos de los autores y artistas, y cedidos posteriormente al productor, éste podrá realizar la operación técnica de fijación de la obra en un soporte y la obtención de copias de la misma, y por tales

¹⁰² La definición que contiene el art. 58 LPI del contrato de edición, es en principio aplicable a todo tipo de obras, siempre que por su naturaleza, sean susceptible de reproducción en un soporte material, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 248; GÓMEZ LAPLAZA, C., *Comentarios*, cit., p. 916. No obstante el art. 71 LPI define nuevamente el contrato de edición de obras musicales y dramático- musicales, añadiendo que por ese contrato al editor se le reconocen derechos de comunicación pública. Como explican, PEDRO DE PABLO CONTRERAS Y JOSÉ MANUEL VENTURA, *Comentarios*, cit., p. 1125, este precepto es un reflejo legal de la práctica usual en dicho ámbito en el que los autores de obras musicales suelen ceder la generalidad de los derechos de explotación al editor.

¹⁰³ "Por lo general, explica LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., pp. 301 y 303, la divulgación (de una obra musical) se inicia con una grabación y solo se edita en papel cuando alcanza cierto éxito, lo cual permite pensar que otros intérpretes también querrán ejecutarla o grabarla. Por estas razones, hoy en día la mayoría de las editoriales son subsidiarias de productoras fonográficas". Aún así, continúa la autora citada, "la tarea de promoción que realiza el editor es fundamental para el éxito de la obra y constituye el justificativo de la participación que este tiene en el producto económico de la explotación de la obra en todas las utilidades que se haga de ella"; asimismo, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 140.

¹⁰⁴ LIPSZYC, D., *Derecho de autor...*, cit., p. 325; CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Comentarios*, cit., p. 1565; FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, A., *Los derechos afines...*, cit., p. 115. Con todo, la ley española no se ha ocupado de la regulación del contrato de reproducción mecánica. Como explica SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 146, nota pie de p. 207, "Mientras que la LPI regula con cierto detalle los contratos de producción y transformación audiovisual, no contiene regulación alguna del contrato de producción fonográfica, siendo así que las pocas alusiones que en la Ley se refieren a relaciones contractuales directas del productor, atienden antes a la relación entre artista- productor que a la relación autor- productor (artículo 110)".

actividades se reconocen al productor dos derechos exclusivos originarios: el de reproducción y el de distribución de sus fonogramas (art. 117)¹⁰⁵.

Nos encontramos por tanto ante una cadena de transmisiones de derechos exclusivos necesaria para que la obra pueda ser explotada en el mercado. Pero esas sucesivas transmisiones pueden quedar sujetas a una distinta regulación¹⁰⁶.

De un lado, la transmisión de derechos exclusivos realizada por el autor se regirá por la autonomía de la voluntad de las partes, la cual deberá respetar las disposiciones generales previstas en el título IV del Libro I de la LPI, relativas a la transmisión *inter vivos* de los derechos de explotación. Estas normas actuarán en ocasiones, como límites a la transmisión y, en otras, como reglas de interpretación a falta de voluntad en contrario¹⁰⁷. De otro lado, la transmisión de los derechos exclusivos de los artistas ejecutantes al productor del fonograma suele producirse en el marco de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, y en ese caso, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren los derechos exclusivos de aquéllos a autorizar la reproducción y la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones (art. 110 LPI)¹⁰⁸.

En ambos casos, y por lo que ahora importa, cada uno de aquellos derechos exclusivos podrán ejercerse individualmente por su propio titular o por el cesionario. En los litigios que pudieran plantearse con respecto a tales cesiones o contratos, el

¹⁰⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit. p. 1626; RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit., pp. 452 y 453.

¹⁰⁶ DELGADO PORRAS, A., en *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 527.

¹⁰⁷ El art. 43 sobre la transmisión de derechos, sólo es aplicable a los derechos de autor comprendidos en el libro I no a los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley, GETE- ALONSO Y CALERA, M., *Comentarios*, p. 742.

¹⁰⁸ Como explica, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 411, "Artista y productor o entidad de radiodifusión suelen firmar un contrato de cesión de derechos, autónomo o dentro de un proyecto más amplio, que se traduce en un contrato más amplio (mixto de obra y servicios, cuando no laboral) entre cuyos efectos se cuenta la cesión de derechos estipulada"; asimismo, CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Comentarios*, cit., p. 1585; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 66; véase al respecto, ROQUETA BRU, R., *El trabajo de los artistas*, Valencia, 1995.

propio autor o artista podrá ejercer sus derechos procesalmente en nombre propio¹⁰⁹, o encomendar el ejercicio de los mismos a un representante, en cuyo caso deberá acreditar la representación con la que actúa (art. 264.2 LEC)¹¹⁰. Del mismo modo, el productor del fonograma, titular originario de unos derechos de explotación (reproducción, distribución y comunicación pública), y titular por cesión de los derechos exclusivos de autores y artistas, tendrá acción para perseguir las infracciones que puedan recaer sobre estos derechos (art. 118 LPI), y también en tales casos, estaremos ante pretensiones de ejercicio individual¹¹¹.

Cuanto hemos expuesto hasta ahora constituye una de las modalidades de explotación primarias: la reproducción de la obra musical por primera vez en un soporte o fonograma. Existe otra modalidad de explotación de la obra musical que debe ser también objeto de autorización individual por sus titulares y que, en su caso, podrá ser defendida procesalmente por ellos mismos. Nos referimos a la denominada «sincronización» o reproducción de la obra musical en una grabación

¹⁰⁹ La jurisprudencia nos ofrece algunos ejemplos de litigios entre autores y artistas, con sus respectivas compañías discográficas (productores fonográficos). El asunto resuelto por la STS (Sala 1ª) de 15-2-1991 (RJ 1271) versaba sobre la resolución de contrato de edición de obras fonográficas en exclusiva celebrados entre D. Juan Manuel S. T. y las empresas «Empresa Zafiro, S. A.» y «Servicios y Distribuciones Discográficas, S. A.»; la SAP de Sevilla, de 30-6-1992, (AC 1992\964), resolvió la demanda presentada por el intérprete Rafael con su compañía discográfica, solicitando la resolución del contrato y la devolución de las matrices y originales de los fonogramas; la SAP de Orense de 17-10-1998 (AC 1998/1969), resolvía la reclamación frente a una empresa editora de fonogramas, por la grabación y comercialización de canciones comprendidas en fonogramas producidos anteriormente y de la titularidad de la actora «Clave Records, SL».

¹¹⁰ Tal es el sentido del tantas veces repetido apartado 3 del art. 157 LPI cuando excluye del sistema de licenciamiento general que efectúan las entidades de gestión, aquellas explotaciones de la obra que requieren la autorización individualizada de su titular.

¹¹¹ FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, A., *Los derechos afines...*, cit., p. 122; el art. 118 LPI, atribuye legitimación activa al productor del fonograma o al cesionario de los derechos existentes sobre los mismos, para perseguir las infracciones de esos derechos. La norma ha sido calificada como redundante y obvia (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1654) por cuanto el productor fonográfico y el cesionario de derechos, tienen legitimación en cuanto titulares del derecho de exclusiva que hacen valer en juicio; además, el precepto limita la legitimación concedida al ejercicio de los derechos de reproducción y distribución, entorpeciendo más si cabe el panorama de derechos exclusivos reconocidos al productor del fonograma, como más tarde se verá.

audiovisual¹¹². En tanto que se trata de una modalidad de explotación distinta a la fijación de la obra en un fonograma, y en tanto que tal explotación recae sobre unas obras perfectamente identificadas, dicha explotación requerirá el consentimiento expreso de los titulares de derechos sobre la obra musical sincronizada (art. 157.3 LPI). Consecuentemente, en aquellos supuestos en los que esta modalidad de explotación se efectúe al margen de la voluntad de los respectivos titulares, éstos ostentarán legitimación ordinaria propia para ejercer procesalmente sus respectivos derechos. Si una entidad de gestión ejercitara en el proceso los derechos infringidos en esta modalidad de explotación, la entidad deberá acreditar la representación con la que actúa¹¹³.

¹¹² Como apunta SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 110, de los Estatutos de la SGAE (arts. 8.1 y 9.2 *in fine*) y del contrato de adhesión a la misma de nuevos socios, se deduce que son básicamente tres los casos en los que se requerirá la autorización individualizada del titular de los derechos, en relación con la explotación de una obra musical perteneciente al repertorio de SGAE: a) primera reproducción en un fonograma; b) sincronización en un film; c) comunicación pública en un espectáculo escénico.

¹¹³ Téngase en cuenta que para la defensa de los derechos exclusivos implícitos en esta infracción estarán legitimados, el autor, el artista y el productor, cada uno por derecho propio; la STS (Sala 3ª) de 11-4-1991 (RJ 1991/ 2876), resolvía la demanda interpuesta por el autor e intérprete D. Juan Manuel S. T, solicitando la suspensión de la reproducción a través de Televisión Española, de determinada obra musical de dicho autor como soporte publicitario de los productos que promocionaba una entidad, sin su consentimiento. Por otra parte, la STSJ (Sala de lo civil y penal) de Navarra, de 4-11-1996 (RJ 8077) resolvía un supuesto de «sincronización» en la obra videográfica «Las mejores imágenes de los encierros. Sanfermines 1982-1990», de determinadas piezas musicales interpretadas y ejecutadas por la Banda Musical «La Pamplonesa» sin autorización de autores ni intérpretes; en este caso el proceso fue planteado por los intérpretes de las obras musicales incorporadas al videograma. La SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 3-9-1996 (AC 1996/1784); resolvía asimismo un supuesto de sincronización de las obras musicales «Barcelona» y «Amigos para siempre» en una obra audiovisual informativa sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona, sin contar con la autorización de los titulares de derechos sobre las obras sincronizadas. El proceso fue planteado a instancias de la SGAE, pero es de destacar que la misma aportó los contratos de adhesión a la SGAE de las productoras fonográficas cuyos derechos se hacían valer en el proceso; finalmente la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 15-5-2000 (AC 2000\1480) resuelve el supuesto de sincronización de la pieza musical «The emigrant» incluida en el álbum fonográfico titulado «Revolutions», del que era titular la productora Universal Music Spain, SL (antes Polygram Ibérica, SA). La citada obra había sido incorporada en un vídeo titulado «Romario, rei del gol», editado por «El Mundo Deportivo» y patrocinado por Caixa d'Estalvis del Penedès. En este proceso actúa la productora fonográfica en nombre propio y en reclamación de sus propios derechos; sobre los mismos hechos, actúa la SGAE en otro proceso en reclamación de los derechos de los autores de las obras sincronizadas en esa misma obra videográfica; este último proceso fue resuelto por la SAP de Barcelona de 10-1-2000 (Sección 15ª) (AC 2000\1133).

Producidos los fonogramas podrá acometerse la actividad comercial de distribución de los mismos en la modalidad que se haya pactado (art. 19 LPI). Si se procede a la distribución de los ejemplares mediante venta, el derecho de explotación para esa concreta modalidad de explotación se habrá agotado con la primera venta¹¹⁴. Si por el contrario, la actividad de explotación pactada fue la del alquiler de los fonogramas, el autor tendrá derecho a una remuneración equitativa por las operaciones de alquiler de los fonogramas, del mismo modo que ocurre con las obras videográficas¹¹⁵.

El ejercicio procesal de la remuneración correspondiente al alquiler de los fonogramas corresponde única y exclusivamente a las entidades de gestión (art. 90.2 LPI)¹¹⁶. Puesto que se trata de una remuneración de idénticas características a la correspondiente a los autores de la obra audiovisual por el alquiler de los videogramas, nos remitimos a lo allí expuesto.

b) El ejercicio de los derechos de reproducción mecánica.

Como hemos visto en el apartado anterior, la primera reproducción fonográfica de una obra musical requiere siempre la autorización individual de su titular. Realizada esta operación, el editor musical (cesionario de los derechos de

¹¹⁴ De este modo fue entendido por la Ley 43/ 1994, de 30 de diciembre de transposición de la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor, incorporada posteriormente al LPI. Véase asimismo, STS (sala 1ª) de 9-6-1998 (RJ 4677), y el comentario a la misma por PLAZA PENADES, J., «Agotamiento del derecho de distribución del productor de fonogramas, en Revista de Derecho patrimonial, 1999, 2, pp. 459-466; asimismo, RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 358.

¹¹⁵ "Lo que sucede, explica SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 168, es que los productores fonográficos, que ostentan por su parte el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler de sus fonogramas (artículo 117.4 LPI), no se han inclinado por dar vía libre a esta forma de explotación, por lo que los autores no pueden esperar percibir, hoy por hoy, ninguna suma proveniente de esta modalidad de explotación".

¹¹⁶ Ciertamente, se ha destacado la asistematicidad del art. 90.2 del LPI que, en sede de derechos de las obra audiovisuales, alude también al derecho de alquiler de los fonogramas. Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p.331, "La transposición de la Directiva al Derecho español debía haber tenido el cuidado de no introducir elementos extraños en un Capítulo donde no procede. (...). El reconocimiento comunitario de un derecho irrenunciable de los autores, a ser remunerados por el alquiler de fonogramas tenía mucho más sentido en el contrato de ejecución musical o en las reglas generales que en este capítulo"; FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, A., *Los derechos afines...*, cit., p. 125.

explotación del autor y del artista) confiará la gestión de los derechos de reproducción mecánica a una entidad de gestión. Consecuentemente, si un productor de fonogramas pretende efectuar una secundaria reproducción mecánica de la obra musical, recabará la autorización y abonará las cantidades correspondientes, por mediación de la entidad de gestión a la que el autor o su editor se hayan adherido. "Es debido precisamente al carácter secundario que presenta esta modalidad de explotación y por tanto a la organización de las relaciones entre compositor y productor fonográfico a través de los cauces de la gestión colectiva, por lo que la LPI no se ha ocupado de regular propiamente un contrato de producción fonográfica"¹¹⁷.

En todo caso, importa destacar la actuación de la entidad de gestión en este ámbito. De una lado, la licencia que el productor del fonograma puede obtener de la entidad de gestión correspondiente es una licencia de carácter no exclusivo, lo que significa que no podrá impedir que otros productores realicen a su vez grabaciones de la misma pieza; además se tratará de una licencia global o colectiva que dará derecho al licenciatarario para explotar todo el repertorio administrado por la entidad. De otro lado, la remuneración que deba satisfacer el productor del fonograma a la entidad se determinará en proporción a las obras efectivamente utilizadas y no mediante un precio a tanto alzado¹¹⁸.

Así las cosas, los derechos de reproducción mecánica cuya gestión ha sido confiada por el editor a la entidad de gestión, podrán ser ejercidos en el proceso por esta última, pero en la medida en que se trata de derechos en relación con obras cuyos titulares estarán identificados, la actuación de la entidad de gestión en el proceso deberá calificarse como un supuesto de representación voluntaria. Dicho en otros términos, la entidad de gestión encargada de la gestión de los derechos de

¹¹⁷ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 147.

¹¹⁸ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual...*, cit., p. 149, quien asimismo cita a DELGADO PORRAS, A., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 984 - 985, "La licencia relativa a los derechos de reproducción mecánica constituye precisamente «el ejemplo más señalado» de esta clase

reproducción mecánica, podrá interponer frente a un productor de fonogramas una pretensión de condena al cese de la actividad ilícita, consistente en la producción de un fonograma sin contar con la autorización de los titulares de las obras que incorpora en ese fonograma; o bien podrá la entidad de gestión plantear una pretensión de condena al abono de la remuneración correspondiente (o ambas pretensiones acumuladas), y en tales procesos la entidad de gestión estará actuando en representación de los concretos titulares de las obras que hayan sido fijadas en el fonograma. No creo aplicable al ejercicio procesal de este derecho la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI.

c) La remuneración compensatoria por la copia privada de los fonogramas. Su ejercicio necesario por las entidades de gestión.

Editada la obra musical en forma de fonograma y autorizada su distribución mediante venta, ni los autores, ni los artistas ejecutantes, ni el productor del fonograma, pueden impedir que de tales fonogramas se realicen copias privadas para uso particular del copista (art. 31.2 LPI), mediante aparatos reproductores del sonido aptos para la grabación en el ámbito doméstico (art. 25 LPI).

De acuerdo con el 25 LPI, la reproducción realizada para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2 del artículo 31 de esta Ley, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros, o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente¹¹⁹, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes audiovisuales¹²⁰, originará una remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de autores, editores, artistas y productores de fonogramas y videogramas¹²¹.

de licencias, que son globales en cuanto a las obras objeto de autorización pero no por lo que respecta a la terminación de la remuneración".

¹¹⁹ Sobre este derecho, véase supra La explotación de las obras literarias.

¹²⁰ Sobre el mismo, véase *infra*, La explotación videográfica de la obra audiovisual.

¹²¹ De acuerdo con el art. 25.5 LPI en su apartado b), por cada equipo o aparato de reproducción de fonogramas, la cantidad a satisfacer por los sujetos obligados al abono de dicha

Si con respecto a las modalidades de explotación de las obras musicales antes vistas, son los titulares de derechos quienes autorizan o prohíben la utilización de sus obras y las condiciones de la explotación, con respecto a esta modalidad de explotación, la voluntad del autor es indiferente a los efectos de la utilización de su obra. En tales supuestos la ley da licencia para que se realicen tales reproducciones privadas (licencia legal) y a cambio, concede al autor el derecho a reclamar una compensación económica, denominada derecho de simple remuneración¹²².

El ejercicio procesal del derecho de remuneración compensatoria por la copia privada de los fonogramas, es un derecho de gestión colectiva necesaria o forzosa, del mismo modo que ocurre con la remuneración por la copia privada de las obras literarias y de los videogramas (art. 25 LPI). A ellas nos remitimos.

d) El derecho de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes y ejecutantes, a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de los fonogramas publicados con fines comerciales.

De acuerdo con el art. 108 LPI (en sede de derechos reconocidos a los artistas, intérpretes o ejecutantes) y el art. 116 LPI (dedicado a los derechos de los productores de fonogramas), «los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma»¹²³.

obligación, debe ser de 100 pesetas por unidad de grabación. Mientras que por los materiales de reproducción sonora (las cintas vírgenes) se deberá abonar 30 pesetas por hora de grabación ó 0,50 pesetas por minuto de grabación.

¹²² El que se denomine derecho de simple remuneración se debe a que las cantidades que percibirán los acreedores de este derecho no son proporcionales a la explotación de las obras. Como explica MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., pp. 150 y 151, "(...) el reparto de la cantidad total obtenida entre los acreedores, esto es, entre los autores, los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes, no puede estar basado en la utilización real de cada una de las obras. Simplemente porque ello es imposible".

¹²³ Sobre esta remuneración equitativa, CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Comentarios*, cit., p. 1570; FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, a., *Los derechos afines...*, cit., p. 116.

Como observa Ossorio Serrano, ello "trasladado hasta la realidad de las cosas, significa que podrá el artista exigir las (...) compensaciones económicas cuando, habiendo servido su interpretación para la realización, por ejemplo, de un disco o casete destinado obviamente a la venta al público, sea éste emitido por la radio o se haga sonar a través de los oportunos equipos técnicos de un «pub» o sala de fiestas, o sirva de apoyo musical a un programa emitido por televisión; o, tratándose de un videograma reservado también para su venta al público en comercios especializados, en el que se contiene también la actuación de un popular grupo musical, se proceda a su emisión por una cadena de televisión o a su proyección en la pantalla colocada a tal efecto en un lugar estratégico del mismo «pub» o sala de fiestas"¹²⁴.

La remuneración equitativa y única a la que se refieren los arts. 108 y 116 LPI es la compensación económica que deben percibir los artistas y los productores de fonogramas, como consecuencia de la cesión de sus respectivos derechos exclusivos a autorizar la comunicación pública, para esta concreta modalidad de explotación¹²⁵. Pero dicha remuneración no es un derecho distinto y acumulable a los derechos exclusivos inicialmente reconocidos a aquellos sujetos. No es que los productores de fonogramas y los artistas tengan un derecho exclusivo y además tengan un derecho de remuneración. Estos sujetos tienen reconocido un derecho exclusivo a la comunicación pública de sus obras, el cual podrá ejercerse en distintas modalidades de explotación, cada una de las cuales deberá reportar unos beneficios económicos al autor. En el caso de esta modalidad de explotación - la comunicación pública de fonogramas- y sólo para los productores y los artistas, la ley denomina a esos beneficios económicos como remuneración equitativa y única.

¹²⁴ OSSORIO SERRANO, *Comentarios al CC...*, cit., p. 373; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares...*, cit., I Congreso Iberoamericano..., T. I, cit., p. 527.

¹²⁵ Como explica CABANILLAS SÁNCHEZ, A., *Comentarios*, cit., p. 1572, "La compensación económica del artista intérprete o ejecutante es la contrapartida del beneficio que obtiene el productor del fonograma o de la grabación audiovisual por su comercialización, que deriva, precisamente, de la autorización del artista intérprete o ejecutante a la comunicación pública de su actuación al celebrar el contrato para realizar el fonograma o la grabación audiovisual".

Cuestión distinta es que para hacer efectiva la compensación económica por esta concreta modalidad de explotación, sea necesario acudir a las entidades de gestión. Pero se trata de una consecuencia adicional impuesta por las especiales características de esta modalidad de explotación.

Como antes apuntábamos, la imposibilidad de hacer efectivo un derecho de explotación por su propio titular y la necesidad de acudir a la gestión colectiva, no debe llevar a la transformación del derecho exclusivo en un derecho de remuneración. Si así fuera, habría que negar a los autores del Libro I de la ley su derecho exclusivo a la comunicación pública de sus obras (art. 20 LPI) por el hecho de que este derecho deba hacerse efectivo por las entidades de gestión. ¿Qué sentido tendría que los artistas intérpretes o ejecutantes tuvieran reconocido además de los derechos exclusivos, un derecho de remuneración, y los autores sólo tuvieran reconocidos los derechos exclusivos? Entiendo que la remuneración equitativa y única a la que se refieren los arts. 108 y 116 LPI es la contraprestación económica por la cesión de los derechos exclusivos previamente reconocidos¹²⁶.

Por esta última razón, la remuneración equitativa y única tiene sentido cuando tanto a los artistas intérpretes, cuanto a los productores de fonogramas, se les reconocen sendos derechos exclusivos a la comunicación pública de sus respectivas aportaciones. Y ello no ocurría en nuestro ordenamiento, hasta fecha reciente, como consecuencia de la refundición de la LPI. El legislador de 1996 reconoció a los artistas el derecho exclusivo a la comunicación pública de sus actuaciones (art. 108.1 LPI) y sin embargo no reconoció a los productores de fonogramas el derecho

¹²⁶ En efecto, la remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas es reconocida por la ley en favor de artistas ejecutantes y de productores de fonogramas (art. 108 y 116 LPI) pero no en favor de los autores, como sí ocurre en el supuesto de las obras audiovisuales (art. 90. 3 y 4 LPI), véase al respecto, RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 455; como explica, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1637, "¿Qué es lo que justifica esa diferencia de trato en la realización del derecho de comunicación pública entre los titulares del derecho de autor y los titulares de los derechos correspondientes a productores de fonogramas y artistas? No parece suficiente ni siquiera entender que ello deriva de que el primero es un derecho de exclusiva, mientras que el segundo sería (en opinión de los redactores del Texto

exclusivo a la comunicación pública de sus fonogramas (art. 116 LPI). Se incurría así en un serie de contrasentidos que conviene analizar brevemente.

d.1 El derecho de comunicación pública de los productores de fonogramas.

La redacción inicial de la LPI de 1987, reconoció a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los derechos exclusivos a la reproducción y a la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones (art. 102.1 LPI de 1987). Al celebrar un contrato de interpretación o ejecución para realizar un fonograma el artista cedía esos derechos exclusivos al productor del fonograma (art. 102.2 LPI de 1987) y a cambio se le concedía el derecho a una compensación económica o remuneración. Consentida esta cesión por el artista, el productor del fonograma podía realizar la operación técnica de fijar esas interpretaciones en un soporte exclusivamente sonoro. Y por esa operación técnica, al productor del fonograma se le reconocían los derechos exclusivos a la reproducción, distribución y comunicación pública de sus fonogramas (art. 109 LPI de 1987). Los productores, por medio de la entidad de gestión correspondiente, contrataban con los usuarios la comunicación pública de los fonogramas publicados con fines comerciales. De la remuneración única y proporcional que obtenían por dicha autorización, debían entregar la mitad a los artistas (art. 103 LPI de 1987)¹²⁷.

La Directiva 92/100 de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor, recogió el sistema de la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961¹²⁸, en relación con la comunicación

Refundido un derecho de remuneración. Derecho de remuneración no debe ser equivalente a gestión colectiva".

¹²⁷ Como explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1629, "La ley 22/1987 refuerza la posición jurídica del productor de fonogramas, puesto que le concede, no un derecho de remuneración, sino un derecho de exclusiva en relación con la comunicación de sus fonogramas. (...) El derecho de exclusiva implica las facultades de autorizar y de prohibir. Garantiza, pues, una remuneración, que además no tiene que ser equitativa. Será la que se pacte contractualmente, a cambio de la autorización, es decir, será el precio de mercado. La mitad de esa remuneración o de ese precio de mercado corresponde a los artistas cuyas actuaciones hayan quedado fijadas en el fonograma publicado con fines comerciales (art. 103.2 de la Ley 22/1987)".

¹²⁸ MOLAS VALVERDE, J., *Los llamados "Derechos conexos" al derecho de autor y la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961*, RJC, 1963, p. 717.

pública de los fonogramas comercializados, sistema que no reconocía a favor de los productores fonográficos un derecho exclusivo, sino un derecho de remuneración.

El legislador español, al incorporar esa Directiva en nuestro ordenamiento mediante ley 43/1994, de 30 de diciembre, podía haber optado por dejar inalterado el contenido del art. 109 de la Ley, porque al ser la norma comunitaria una regulación de mínimos, el reconocimiento de un derecho exclusivo a favor del productor de fonogramas, superaba aquella regulación.

Pero, contrariamente, el legislador optó por suprimir el derecho exclusivo del productor a la comunicación pública de sus fonogramas y por reconocerle un derecho de remuneración (art. 7.2 de la ley 43/1994 que fue reproducido casi literalmente en el art. 116.2 de la LPI de 1996). Ello obedecía a la consideración de que el derecho de exclusiva que otorgaba la LPI de 1987 al productor del fonograma y el derecho a la remuneración equitativa y única que establecía la ley 43/1994 de adaptación de la Directiva 92/100, eran derechos incompatibles, cuando lo cierto es que la remuneración equitativa no era sino la compensación económica o el rendimiento íntegro por la cesión del derecho exclusivo¹²⁹.

Con ello se produjo una minoración del nivel de protección otorgado a los productores de fonogramas, reconociéndoles derechos de remuneración basados en un sistema de licencia no voluntaria, pero la limitación de ese sistema a uno sólo de los sujetos que interviene en la cadena de explotación de la obra, conducía a una mezcla de sistemas: reconocimiento a los artistas del derecho exclusivo a la comunicación pública de sus interpretaciones, y reconocimiento a los productores de fonogramas del derecho a reclamar una remuneración. Dicho de otro modo, el artista cedía al productor del fonograma el derecho exclusivo a la comunicación

¹²⁹ Como explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1632: "La «remuneración única» del artículo 7.2 de la Ley 43/1994 [de adaptación de la Directiva 92/100] es el «rendimiento íntegro» del art. 103.2 LPI (se refiere a la de 1987) o «compensación económica del artículo 103.1 y 3. Lo único que añade el mencionado art. 7.2 es que la misma ha de ser equitativa. Lo que supone una garantía para todas las partes implicadas en el contrato de autorización de la comunicación pública (art. 103.3 de la Ley 22/1987: usuarios, productores y artistas)".

pública de sus interpretaciones fijadas en ese fonograma, y sin embargo el productor del fonograma no tenía el derecho de decidir si esos fonogramas podían o no ser comunicados públicamente.

La confusión se hacía evidente tras la lectura del art. 116 LPI que comenzaba reconociendo directamente a los productores de fonogramas el derecho a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de los fonogramas, sin reconocerles previamente el derecho exclusivo a la comunicación pública de esos fonogramas¹³⁰. De modo que o bien se consideraba que la supresión del párrafo primero de este precepto, (en el que se debía reconocer ese derecho exclusivo a la comunicación pública) había sido un error del legislador¹³¹ o bien debía entenderse que definitivamente para ellos se había instaurado el sistema de licencias no voluntarias¹³².

La Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), interpuso recurso contencioso administrativo frente al Real Decreto Legislativo de 12 de abril por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y la Sala 3ª del TS, en Sentencia de 1 de marzo de 2001¹³³, estimó el recurso, declarando que el Gobierno se había excedido en los límites de la delegación legislativa, al derogar o considerar derogado el derecho exclusivo de los productores de fonogramas a autorizar la comunicación pública de los mismos. En consecuencia, los productores de fonogramas seguirán ostentando ese derecho exclusivo a la comunicación pública de sus fonogramas, tal como acontecía al amparo de la LPI de 1987.

¹³⁰ A mayor abundamiento debe decirse que de la sola lectura del art. 116 LPI no se deducía claramente si lo que se instaura, dentro del sistema de las licencias no voluntarias, es un sistema de licencias legales o de licencias forzosas u obligatorias. Porque el precepto establece directamente que los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales que se utilicen para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores, pero no dice si deben solicitar la autorización necesaria para esa utilización; RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit. p. 454; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1632.

¹³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 1632.

¹³² FERNÁNDEZ- ALBOR BALTAR, A., *Los derechos afines...*, cit., p. 126, para quien "parece (...), que nos encontramos ante un derecho de simple remuneración que corresponde a los productores por el uso público que se efectúa de sus fonogramas o de las copias de los mismos".

d.2 El ejercicio procesal del derecho de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas por la comunicación pública de los fonogramas.

De acuerdo con los arts. 108.2 y 116.2 LPI, los usuarios de un fonograma que se haya distribuido con fines comerciales y que sea utilizado para cualquier forma de comunicación pública, deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos existentes sobre esa obra, y abonar la remuneración correspondiente como consecuencia de esa modalidad de explotación. Nos encontramos ante una manifestación más del «derecho de destinación»: el autor de la obra fijada en un fonograma habrá pactado con el productor de fonogramas cuál debe ser el destino de los mismos. Si los fonogramas fueron producidos para su venta, todo cambio de destino de los mismos (*v.gr.*, la comunicación pública de los fonogramas en locales públicos) deberá ser autorizada expresamente por los titulares de derechos¹³⁴. Y puesto que el autor no podrá, caso por caso, conceder esta autorización, la misma deberá ser otorgada por la entidad de gestión correspondiente. Desarrollaremos este último punto.

Desde una perspectiva teórica, toda persona que vaya a efectuar actos de comunicación pública deberá obtener la autorización del productor del fonograma (titular del derecho exclusivo a la comunicación pública de su fonograma y titular por cesión de los derechos exclusivos del autor y del artista) para poder comunicar públicamente sus fonogramas. Ello, trasladado a la práctica diaria es de imposible cumplimiento. No sólo porque la persona explotadora o usuaria de esas obras desconozca quien sea el productor del fonograma, sino porque además, el usuario de las obras estará interesado en la comunicación pública de una pluralidad indeterminada de fonogramas¹³⁵.

¹³³ STS, Sala 3ª, de 1 de marzo de 2001 (RJ 9551), (BOE, núm. 121, de 21 mayo de 2001).

¹³⁴ DELGADO PORRAS, A., *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 527; se trata de la misma situación explicada para las obra audiovisuales, cuando son editadas en forma de videograma. Véase *supra*, la explotación videográfica de la obra audiovisual.

¹³⁵ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 173.

Desde el punto de vista de los titulares de derechos de propiedad intelectual la dificultad es prácticamente idéntica. Los productores de fonogramas no pueden conceder, para cada caso las autorizaciones necesarias para la comunicación pública de sus fonogramas. Se impone por tanto un mecanismo centralizado de concesión de autorizaciones, recaudación de remuneraciones por la concesión de éstas, y posterior reparto de las cantidades recaudadas. Todo este mecanismo precisa de una infraestructura, de un soporte económico y de unos servicios de inspección y de asesoramiento jurídico, que es el aportado por las entidades de gestión¹³⁶.

La actuación de las entidades de gestión para esta concreta modalidad de explotación se articula del siguiente modo. El usuario o explotador de un conjunto de fonogramas solicitará de la entidad de gestión correspondiente la autorización para la comunicación pública de un número indeterminado de fonogramas. La entidad estará obligada a conceder esa licencia o autorización (art. 157.1. *a* LPI) a cambio de una

¹³⁶ La entidad encargada de la gestión de los derechos de los productores de fonogramas es AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) autorizada por Orden Ministerial de 15 de Febrero de 1989. No obstante, AGEDI delegó en la SGAE la gestión y el ejercicio procesal de los derechos que a la primera corresponde. Así se deduce de la SAP de La Rioja de 5-7-1995 (AC 195/1379). En ella se resolvía sobre la reclamación de derechos de autor por la comunicación pública de fonogramas. La Sentencia declaró: "en primer lugar, (...) con referencia a que la SGAE, no ostenta la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas, pues esta Sociedad estaba autorizada por Orden Ministerial de 15 febrero 1989, para la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los productores fonográficos respecto a las grabaciones sonoras o audiovisuales en los términos previstos en sus normas estatutarias, y en relación con tal cuestión, ha de indicarse que se aporta con la demanda copias de poder (...), en los que se concreta que la SGAE, tiene poder concedido por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), para que la primera pueda comparecer y actuar ante órganos jurisdiccionales en procedimientos civiles y penales (...), lo que, ya por ello, supone que la «SGAE» tiene facultad de gestión de los derechos de propiedad intelectual correspondiente a los productores, como ya se vino a señalar en la Sentencia de esta Sala de fecha 3 junio 1994, Sentencia núm. 428/1994, (...) del JPI núm. 1 de Logroño, al disponerse en el segundo fundamento de derecho de la misma, que había quedado acreditado que la entidad AGEDI había encomendado la gestión, como se desprendía de una comunicación obrante al folio 74 de aquellos autos, como representante de los derechos de los productores fonográficos a la SGAE, a la que había concedido poderes para que la representante en todos los ámbitos incluido el judicial, por lo que debía entenderse que la actora tenía capacidad para el ejercicio de la acción planteada en el presente procedimiento por gozar de acción conforme a lo expuesto, de ahí que, deba de matizarse el contenido del tercer fundamento de derecho de la sentencia recurrida, causa del presente recurso de apelación, en cuanto que la Sociedad Actora puede ejercitar en relación con la pretensión planteada en la demanda respecto de los productores fonográficos, como se ha expuesto".

remuneración. Atendida la imposibilidad de determinar una remuneración proporcional a la explotación de la obra - que es el criterio del que parte la ley- las entidades recurren al establecimiento de una cantidad a tanto alzado, mediante la fijación de unas tarifas generales sustitutivas de la remuneración que el usuario debería pagar a los titulares de derechos¹³⁷. Las cantidades de ese modo recaudadas por las entidades de gestión deberán repartirse entre los titulares de derechos, con arreglo a un sistema predeterminado por los Estatutos y que excluya la arbitrariedad (art. 154 LPI)¹³⁸.

Pues bien, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de la copia privada, en el que resulta materialmente imposible establecer una correlación entre las cantidades recaudadas por tal concepto y la utilización de las obras, en el caso de los derechos de comunicación pública, la actuación de las entidades de gestión está orientada a retribuir a los titulares de derechos de un modo proporcional a la explotación de sus obras (art. 154. 2 LPI)¹³⁹.

A estos efectos, establece el art. 85 de los Estatutos de la SGAE - del mismo modo que los Estatutos de las entidades restantes- que "Los derechos recaudados por la sociedad en cumplimiento de sus fines, previa deducción de las cantidades que

¹³⁷ La cuantía de dichas tarifas se determina mediante una serie de parámetros tales como los metros cuadrados del local en el que vaya a comunicarse públicamente las obras, precio de entrada del local, precio de las consumiciones, horario de apertura y cierre, etc. La STS (Sala 1^a) de 27 de abril de 1989, RA 802, resolvía el recurso interpuesto por una Sala de Fiestas frente a la Sentencia de la AP de Barcelona que condenaba al abono de los derechos de autor. La sentencia se pronunció en lo concerniente a la medición de los metros cuadrados del local en el que se efectuaban los actos de comunicación pública. Sobre los criterios empleados por la SGAE para el establecimiento de la remuneración, véase, MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., pp. 2139 y 2158, así como la SAP de Tarragona (Sección 3^a) de 4-9-1998, (AC 1998/6604).

¹³⁸ Como explica MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 2086, "La práctica estatutaria demuestra que las entidades de gestión han interpretado la exigencia impuesta por el artículo 146.10 LPI (actual 151.10 LPI) de un modo bastante laxo, y ninguna de ellas hace explícitas en sus Estatutos, tal como quiere dicho precepto «las reglas por las que se rige el sistema de reparto de los derechos recaudados, sino meros criterios generales que en poco o nada se apartan de lo que ya ordena el artículo 149 LPI (actual art. 154 LPI). En esa medida, por tanto, puede estimarse que el Estatutos incumplen el mencionado precepto".

¹³⁹ MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 155.

correspondan al desarrollo de las actividades complementarias¹⁴⁰, (...) se distribuirán entre las obras utilizadas en proporción al grado, o estimación del mismo, en que lo hayan sido". Y el apartado tercero de ese mismo precepto establece: "Los sistemas de reparto podrán prever un procedimiento estadístico o de muestreo para la constatación y cómputo de las utilidades de las obras con los índices correctores que se consideren oportunos cuando, por la extensión generalizada de la autorización concedida al usuario, la posterior determinación individualizada de tales utilidades sea muy difícil, no revista garantías de exactitud o certeza o resulte económicamente desaconsejable por su coste"¹⁴¹.

El reparto de las cantidades cuando éstas "traigan causa de licencias generales (sobre repertorios), es un procedimiento muy complejo que precisa de la existencia de una documentación de las obras y prestaciones y de sus titulares, una toma de información (directa, mediante declaraciones de los usuarios, o estadística) de las utilidades que haya afectado a esas obras y unas operaciones muy sofisticadas de imputación de lo recaudado en la modalidad de explotación de que se trate, primero, a las aludidas obras y prestaciones; posteriormente, a sus titulares (*v. gr.*, en el caso de las composiciones musicales, a sus autores, arregladores, adaptadores, editores, etc.) y en la proporción que les corresponda"¹⁴².

¹⁴⁰ Se trata de las cantidades destinadas a actividades institucionales, profesionales, culturales y asistenciales (arts. 86 y 87 de los Estatutos de SGAE). Según al art. 88 de los mismos tales cantidades son: a) un 10 por 100 como máximo, de los derechos recaudados por sus miembros (adheridos y socios), exceptuada de tal recaudación la correspondiente a los conceptos que se mencionan en los apartados b y c siguientes y los derechos procedentes del extranjero; b) de un porcentaje de los derechos que han de remitirse al extranjero, cuya cuantía será la que permitan los correspondientes contratos de representación con las sociedades y organizaciones de autores; c) de un 20 por 100 de la cantidad recaudada en concepto de remuneración por copia privada (...). La cantidad señalada se destinará necesariamente por partes iguales a las actividades de carácter asistencial y a las de formación y promoción de autores".

¹⁴¹ Estatutos de SGAE aprobados por Orden Ministerial de 20 de febrero de 1995. En parecidos términos se pronuncia el art. 55 de los Estatutos de AIE (aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de 29 de junio de 1989); el art. 59 de los Estatutos de VEGAP (aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de 5 de junio de 1990); el art. 54 de los Estatutos de CEDRO (aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de 30 de junio de 1988).

¹⁴² DELGADO PORRAS, A., *La regulación española de la gestión colectiva...*, cit., en *I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 650. Siguiendo a LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, cit., pp. 456 y 457, el reparto de derechos recaudados puede realizarse de acuerdo con tres sistemas:

Con todo, nos encontramos ante un ámbito reservado al funcionamiento interno de las entidades de gestión¹⁴³. No sin razón se ha afirmado que "la carencia de transparencia en el reparto de derechos es la principal fuente de discordia entre los miembros de las entidades de gestión"¹⁴⁴.

Sea como fuere, al final del procedimiento de reparto, es posible que se susciten dos situaciones distintas: de un lado, la existencia de derechos identificados y no reclamados por sus titulares; de otro, la aparición de cantidades correspondientes a obras que no hayan sido suficientemente identificadas.

De acuerdo con el art. 79, apartado f de los Estatutos de la SGAE, los derechos repartidos e identificados sus derechohabientes, pero no reclamados dentro

de información completa, de información selectiva o de muestreo y de información sustitutiva o de presunciones. "El primero de ellos consiste en que los elementos de información reunidos para adjudicar los importes recaudados permiten individualizar cada utilización de la obra y asignar directamente a cada autor o derechohabiente la suma que le corresponde por ella. Este sistema, que es el único absolutamente fiel y justo y debe ser utilizado en la mayoría de los supuestos posibles, es practicable sin dificultades con respecto a la utilización de obras dramáticas, dramático-musicales y coreográficas y en algunas utilizations de obras musicales no dramáticas como espectáculos (conciertos, recitales, etc.), música ejecutada en vivo (música viva), radiodifusión, proyección o exhibición de films en salas cinematográficas y en todos los casos en que se técnica y económicamente posible, es decir, en utilizations respecto de las cuales se dispone de información confiable y esta reúne condiciones suficientes de economicidad. Sin embargo, este sistema que pareciera ser el único justo, en muchos casos de ejecución pública de obras musicales no lo es tanto si se tiene en cuenta que la información proviene de programas confeccionados por difusores e intérpretes que muchas veces por descuido, falta de conciencia o, peor aún, por el malicioso propósito de favorecerse a sí mismos o a terceros, no consignan las obras que realmente se ejecutaron sino otras. Ello obliga a recurrir a la distribución indirecta por métodos de muestreo o sondeo (...). Este sistema se utiliza cuando el total de la recaudación se distribuye de acuerdo con la información parcial admitida, por ejemplo, cuando la liquidación de lo recaudado en todos los lugares de baile se realiza de acuerdo con los datos obtenidos en algunos de ellos". Por último "el sistema de información sustitutiva o de presunciones (distribución indirecta) se aplica por las mismas razones que el anterior. Consiste en concentrar el procesamiento de los datos en cierto tipo de información suficientemente completo, confiable y controlable que idealmente puede representar, desde el punto de vista estadístico, una aproximación adecuada a la realidad del repertorio utilizado por los usuarios, por ejemplo, la liquidación de todas las modalidades de la ejecución pública según la ejecución pública por radiodifusión".

¹⁴³ En este sentido, la enmienda nº 26 presentada por Agrupación de Independientes de Canarias al entonces art. 139 (actual 157 LPI) proponía la supresión del mismo por considerarlo una intromisión del poder público en el ámbito de libertad interna de las entidades de gestión. *B.O.C.G., Congreso de los Diputados, III Legislatura, Serie A, 11 de febrero de 1987, núm. 14-6. MARÍN LÓPEZ, J., Comentarios, cit., p. 2077.*

¹⁴⁴ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios, cit., p. 2085.*

del plazo de cinco años desde su reparto, integrarán los recursos económicos de la entidad¹⁴⁵; el art. 85 de esos mismos Estatutos, refiere a la segunda situación descrita: aquellas obras que habiendo aflorado en un proceso de reparto, no hayan sido suficientemente documentadas, deberán ser incluidas en una relación que se pondrá a disposición de sus derechohabientes durante el plazo de quince años.

Así las cosas, el problema fundamental que plantea el ejercicio procesal de este derecho es el de determinar si la entidad de gestión cuando inicia un proceso está reclamando los derechos de una pluralidad de titulares totalmente identificados (dejando por ahora la cuestión del modo o forma de esa acreditación) o si actúa en representación de unos sujetos que inicialmente no están determinados y que se determinarán posteriormente.

El mayor inconveniente para aplicar la doctrina de la representación voluntaria en la modalidad de explotación que nos ocupa, estriba no tanto en los problemas prácticos que genera el modo de acreditar esa representación, sino en el sistema previo de concesión de licencias. Las licencias concedidas por las entidades de gestión, ni limitan ni identifican las obras cuya utilización se permite. Este sistema de licenciamiento general faculta al explotador para la utilización de una categoría de obras (todas las obras musicales, *v. gr.*) con independencia de cuales sean éstas¹⁴⁶. Si, como consecuencia de esa autorización general se planteara un

¹⁴⁵ Esta situación se encuentra en clara contradicción con una de las prohibiciones expresas a las que quedan sometidas las entidades de gestión, a saber: la prohibición de tener ánimo de lucro (art. 147 LPI). Como explica MUÑOZ XANCO, J., *La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual*, RDP, 1999, 3, p. 623, (también en, *La Ley*, Revista Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, martes, 15 de junio de 1999, p. 6), "Las cantidades que recaudan las entidades de gestión, por vía judicial (igualmente las extrajudiciales), no serán íntegramente reintegradas a sus titulares, porque algunos de ellos, no cabe duda alguna, no les habrán confiado la gestión de sus derechos y ninguna relación jurídica habrá contraído con la entidad. En tales situaciones la entidad incrementará, enriqueciéndose injustamente, su patrimonio, ya que son entidades que por su propia naturaleza «carecen de ánimo de lucro»".

¹⁴⁶ Como explica LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y...* cit., p. 445, "(...) las sociedades que realizan la gestión colectiva de derechos de ejecución pública acuerdan las autorizaciones de uso sin previa consulta con los autores (administración colectiva plenamente desarrollada), y que el método primordial empleado para ello son las licencias generales - o globales o en blanco- o los contratos de repertorio por medio de los cuales estas sociedades autorizan a los difusores, en la forma, el lugar y durante el plazo convenidos en la licencia, el uso de todas las obras del repertorio que administran -

conflicto (el explotador de las obras no satisficiera las tarifas correspondientes o si explotara directamente las obras sin solicitar previamente la autorización para ello) la entidad de gestión podrá reclamar judicialmente el abono de los derechos. Y en ese caso, la entidad no estará actuando en representación de los autores que en el momento de iniciar el proceso forman parte de la entidad, sino que estará actuando en defensa de todos, incluso de aquellos autores futuros cuyos derechos no hayan sido explotados en el momento en el que ocurrieron los hechos que integrarán la *causa petendi* de la pretensión procesal de ese proceso¹⁴⁷.

Desde este punto de vista, entiendo que el ejercicio procesal de este derecho es perfectamente asimilable al ejercicio procesal de los derechos por el alquiler de los videogramas y de los fonogramas, y al derecho de remuneración por la copia privada de las obras. Con independencia de los criterios que la entidad de gestión emplee para el posterior reparto de las cantidades recaudadas, cuando la entidad de gestión interpone una pretensión de tutela de esos derechos, no está representando a un conjunto de titulares de derechos completamente identificados. Está ejercitado los derechos que previamente en el ámbito material ha gestionado de modo colectivo. Para dicha actuación procesal es precisa una norma expresa de legitimación, el art. 150 LPI.

III. LA LEGITIMACIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL DEL ART. 135 DE LA LPI DE 1987 (ACTUAL ART. 150 LPI).

Hemos podido comprobar en el apartado anterior cuál es el ámbito de aplicación de la legitimación extraordinaria conferida por el art. 150 LPI a las entidades de gestión. Según lo dicho, esta legitimación es imprescindible para la efectividad de los siguientes derechos de explotación: la remuneración por la copia privada de las obras en las tres modalidades de explotación (libros, fonogramas y videogramas, arts. 25 y 31.2 LPI); la remuneración por la comunicación pública de

nacionales y extranjeras- (respecto de las cuales los autores ya ejercieron el derecho de divulgación generalmente llamado repertorio mundial de obras o repertorio mundial de música protegida".

fonogramas publicados con fines comerciales (arts. 109 y 116 LPI); la remuneración por la proyección de obras audiovisuales cuando la comunicación se realice sin pago de precio de entrada (art. 90.4 LPI); el derecho de remuneración por las operaciones de alquiler y préstamo de las obras videográficas y de los fonogramas (art. 90.2 LPI).

Creemos haber demostrado que las características de estos derechos imponen su administración colectiva por las entidades de gestión, y que la legitimación que les concede el art. 150 LPI no es sino la consecuencia en el plano procesal de la actividad que estas entidades desarrollan en el ámbito material¹⁴⁸. Es por tanto en el derecho material, en la propia gestión colectiva de los derechos de autor, donde radica la clave para la comprensión de esta legitimación. Las siguientes páginas están dedicadas al análisis del modo en que doctrina y jurisprudencia han interpretado la posición que ocupan estas entidades en el proceso.

1. La regulación de las entidades de gestión en la legislación española y la atribución de legitimación a las mismas para el ejercicio de los derechos confiados a su gestión.

Las intenciones expresadas por el legislador de 1987 en punto a la gestión colectiva de los derechos de autor¹⁴⁹, se concretaron en la ordenación legal de unas entidades cuya naturaleza jurídica fue omitida por la propia ley¹⁵⁰. Atendida la

¹⁴⁷ MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 157.

¹⁴⁸ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 201; por el mismo autor, en *La actuación procesal de las entidades de gestión...*, en PJ, cit., p. 287.

¹⁴⁹ La Exposición de Motivos de la Ley de 1987 recogía la importancia de la gestión colectiva con estas palabras: "es un hecho reconocido por las instituciones de la Comunidad Europea, que los titulares de derechos de propiedad intelectual únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión de los derechos mencionados. Por ello teniendo en cuenta la normativa constitucional vigente, la evolución del derecho comparado y la experiencia acumulada sobre la materia, la Ley establece determinados derechos y obligaciones para las entidades que pretendan dedicarse a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual"; asimismo, RODRÍGUEZ- ZAPATA PÉREZ, J., *Comentarios al CC...*, cit., p. 464.

¹⁵⁰ PAZ CANALEJO, N., *Naturaleza jurídica de las Entidades de Gestión colectiva previstas en el proyecto de ley de Propiedad Intelectual*, La ley, 1987, T. II, p. 914: "(...) los autores del Proyecto se han abstenido de calificar, de modo directo, suficiente e inequívoco a tales

repercusión que la actuación de estas entidades va a provocar, la constitución y el funcionamiento de las mismas queda sujeto a un control riguroso por parte de la Administración pública (art. 142 a 144 LPI)¹⁵¹. De este modo, la constitución de una asociación como entidad de gestión queda subordinada a la autorización del Ministerio de Cultura, previa comprobación del cumplimiento por la entidad de los requisitos establecidos por la ley. Semejante requisito no puede ser considerado como una traba a la libertad de asociación que la CE proclama en su art. 22.1, sino

Entidades de gestión, dado que ni las encuadran en el mundo asociativo (...) ni las insertan en la órbita societaria de modo claro y explícito (...). El Proyecto de Ley, empleó en algún momento la expresión asociación (art. 133.1 PLPI de 1987) pero fue suprimida en el texto definitivo por la de entidad. La proscripción del carácter lucrativo de tales entidades (art. 147.2 LPI) impide enmarcarlas en la estructura de las sociedades mercantiles y más en concreto de las sociedades anónimas. De otro lado, continúa el mismo autor, "el abanico de facultades que se otorgan a la autoridad de control (Ministerio de Cultura) impide configurar a las entidades de gestión como asociaciones, puesto que, de lo contrario estaríamos reconociendo a un órgano del poder ejecutivo atribuciones exorbitantes, y extraconstitucionales, respecto a un tipo de personas jurídicas que gozan de la especial libertad constitutiva, operativa y extintiva que los constituyentes plasmaron en el art. 22 de nuestra Carta Magna". En la práctica, no obstante, y como explica MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1929, "todas las entidades de gestión actualmente existentes están constituidas como asociaciones, y con arreglo a su legislación (Ley de 24 de diciembre de 1964 y Decreto de 20 de mayo de 1965) se determina por tanto su régimen jurídico, además de lo dispuesto en los arts. 35 y ss. del CC (así por ejemplo el art. 38.I CC, relativo a la capacidad)". En el mismo sentido, MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo de la gestión colectiva en España de los derechos derivados de la propiedad intelectual*, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, 1995, p. 111.

¹⁵¹ El control al que quedan sujetas las entidades de gestión de los derechos de autor es una muestra más (al igual que ocurre con la regulación de la remuneración compensatoria por copia privada, o con el ejercicio del derecho moral de autor al fallecimiento del mismo) del intervencionismo estatal en una materia de genuino derecho privado. Como explica, RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, J., *Comentarios al CC...*, cit., pp. 465 y 466, con ocasión del derecho de remuneración por la copia privada de las obras "La técnica por la que la Administración Pública interviene en la creación o determinación de relaciones jurídicas estrictamente privadas se denomina Administración pública de Derecho privado en la construcción clásica del administrativista italiano Zanobini. Esta técnica implica una limitación del principio de libertad y de autonomía individual consustancial al Derecho privado, que se fundamenta por la existencia de necesidades de interés público, que justifican una intervención jurídico-pública (o más rectamente una intervención de administración pública de Derecho privado), que no alcanza a desvirtuar el sustrato privado de la relación. Lo decisivo para la existencia de administración pública del Derecho privado es que exista - en relaciones jurídico-privadas la intervención de una actividad materialmente administrativa, que puede revestir mayor o menor intensidad según la finalidad a que se encamine (...)."

como una exigencia coherente con las funciones que la ley atribuye a estas entidades¹⁵².

Las entidades de gestión no cumplen un fin estrictamente privado sino que deben favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en España (148.1.a LPI). Las mencionadas entidades no son libres para admitir o rechazar la gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus titulares, sino que están obligadas a la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de acuerdo con su objeto o fines (art. 152 y ss. LPI). Del mismo modo, las entidades están obligadas a conceder autorizaciones no exclusivas para el uso de las obras por ellas gestionadas (art. 157.1.a LPI), al establecimiento de tarifas generales por la concesión de las anteriores autorizaciones (art. 157.1.b LPI), a la percepción de las tarifas, y al posterior reparto de los derechos recaudados entre los titulares de derechos (art. 154 LPI)¹⁵³.

Todo este funcionamiento de las entidades de gestión constituye la denominada gestión colectiva. Si con respecto a la misma, las normas de derecho material no son respetadas y se hace necesario acudir a los órganos jurisdiccionales,

¹⁵² MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., pp. 1919 y ss. Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 152, "Es coherente que si una tutela judicial va a afectar, además de a una persona a un cierto colectivo de personas, la legitimación se otorgue sólo a estas entidades y no a personas privadas. Dada la repercusión social de la tutela judicial se requieren garantías suficientes de que tales entidades están destinadas a velar por determinados intereses sociales, lo que conduce a someterlas a una ordenación legal y controles administrativos para verificar que su organización y funcionamiento se ajustan al mismo (véanse, por ejemplo arts. 20 y 21 Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en cuanto a las asociaciones de estos últimos; arts. 147 y ss. Ley de Propiedad Intelectual, respecto de las entidades de gestión de derecho reconocidos en esta Ley). En el mismo sentido explica OROZCO PARDO, G., *Algunos problemas sobre las funciones de las entidades de gestión de Derechos de autor*, AC, nº 33, 13-19 septiembre 1993, p. 581: "Es (...) por la pluralidad de sujetos implicados por lo que estas entidades deben estar en condiciones de realizar su actuación a un nivel nacional, e incluso internacional, mediante convenios oportunos, tal y como prevé nuestra Ley en su art. 133 (se refiere a la de 1987). Por otra parte, la importancia de las funciones y tareas que tienen encomendadas, su vinculación con el interés general y la cuantía de los recursos económicos que se generan hacen necesarias las medidas de distinto orden que garanticen su transparencia, eficacia y adecuación a los fines establecidos. Ello comporta el control de sus estatutos, de la idoneidad de sus medios, funcionamiento, procedimiento de adopción de decisiones, etcétera, por parte de la instancia competente, que en unos casos será el Ministerio de Cultura y en otros los tribunales de justicia".

¹⁵³ MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 111.

la entidad precisará de una norma que la habilite para pedir eficazmente la tutela judicial de los derechos que ha gestionado colectivamente. Y ese título es, dígame una vez más, la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI.

Desde la aprobación de la LPI de 1987 hasta fecha reciente, el mayor problema que ha planteado la aplicación de la normas sobre propiedad intelectual, ha residido en la legitimación atribuida a las entidades de gestión¹⁵⁴. Las divergencias interpretativas surgidas en relación con esta legitimación han sido consecuencia de la conjunción de diversos factores. Durante cierto tiempo, la jurisprudencia no se percató de que la legitimación reconocida por el art. 150 LPI sólo era precisa para la efectividad de determinadas modalidades de explotación y no para el ejercicio de cualesquiera derechos de explotación. Los Tribunales han aplicado los conceptos clásicos de la legitimación por sustitución y de la representación (en ocasiones con una evidente confusión conceptual¹⁵⁵), para explicar una posición jurídica cuya dificultad estriba en las especiales características de los derechos gestionados.

Aunque más adelante abundemos en la materia, conviene dejar sentado que la lucha por la llamada «legitimación presunta» resulta en sí misma un contrasentido, por cuanto si hablamos de legitimación, nos estamos refiriendo a una posición jurídica que permite a la persona que se encuentre en ella pretender eficazmente determinada tutela judicial¹⁵⁶, y ya esté prevista aquella posición por una norma específica (legitimación extraordinaria), o se derive de la titularidad de un derecho subjetivo material (legitimación ordinaria), no estará necesitada de acreditamiento alguno. Cuando de presunción se habla la misma debe venir referida al acreditamiento de la representación, pero no a la legitimación.

La misma LPI evidencia esta confusión conceptual a la que nos referimos. Como sabemos, el art. 150 LPI reconoce legitimación a las entidades de gestión, en

¹⁵⁴ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1969.

¹⁵⁵ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 80; asimismo, en *La actuación procesal...*, cit., p. 273.

¹⁵⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 147.

los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. La atribución de esa legitimación a las entidades significa que las mismas ocupan una posición que les permite pedir eficazmente la tutela judicial de los derechos que la propia entidad ha gestionado colectivamente. Sin embargo, el párrafo segundo del mismo precepto continúa exigiendo que: "*Para acreditar dicha legitimación (cursivas mías), la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus Estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa*"¹⁵⁷.

A mi juicio, tales requisitos no aluden a la legitimación de la entidad actora sino a los presupuestos de constitución de la entidad de gestión¹⁵⁸. Una vez constituida y autorizada una entidad de gestión en cuanto tal, su actuación en el proceso podrá consistir en hacer valer derechos de autores que están determinados (es el caso de los derechos en relación con las obras del art. 157.3 LPI¹⁵⁹) o podrá hacer valer los derechos que ha gestionado de modo conjunto, sin identificación inicial de sus titulares. En el primer supuesto la entidad de gestión actuará como representante, debiendo aportar el mandato expreso por el que el autor encomendó el ejercicio procesal de su derecho a la entidad; en el segundo caso la entidad actuará en virtud de la legitimación conferida por la ley, sin que ningún requisito de acreditamiento pueda exigírsele.

¹⁵⁷ La redacción dada al segundo párrafo de este precepto, ha sido introducida por la Disposición Final Segunda de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

¹⁵⁸ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., pp. 1966 y 1967: "La regla del artículo 145 LPI se refiere a la legitimación de las entidades de gestión para ejercer acciones judiciales, pero no a problemas tales como la capacidad o personalidad procesal de las entidades de gestión, su representación en el marco de los procesos que eventualmente pueda poner en marcha, o los condicionamientos de postulación procesal a que se encuentran sujetas. El artículo 145 versa sobre la legitimación *ad causam* de las entidades de gestión, no sobre la legitimación *ad processum*. La capacidad procesal de esas entidades es un derivado de su personalidad jurídica, de la que gozan una vez constituidas legalmente y autorizadas por el Ministerio de Cultura. La personalidad jurídico-procesal de las entidades de gestión, su capacidad para comparecer en juicio, en la parte activa o pasiva del proceso, no es cuestionada por nadie".

¹⁵⁹ Véase *supra*, La explotación de las obras de gran derecho.

Con todo, y antes de adentrarnos en el análisis de esta extensa polémica es necesario realizar una serie de precisiones. La primera de ellas es que una parte de las sentencias que a continuación citaremos fueron dictadas durante la vigencia de la LPI de 1987, razón por la cual la divergencia jurisprudencial se centraba en punto a los artículos 134 y 135 de dicha norma. Con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶⁰, dichos preceptos se convirtieron en los arts. 142 y 145 LPI. La Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de las bases de datos¹⁶¹, vino a dar una nueva numeración a la LPI, pasando aquellos preceptos a ser los actuales arts. 147 y 150 LPI. Finalmente, la Disposición Final segunda, de la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, ha dado nueva redacción al art. 150 LPI con el fin de suprimir la remisión que el precepto hacía al art. 503.2 de la LEC de 1881.

Por otra parte, creemos necesario delimitar el objeto de los procesos que han dado lugar a tan variada jurisprudencia. Siempre a instancias de la SGAE - y en algunos casos junto con AGEDI-, la práctica totalidad de las sentencias que vamos a analizar han resuelto pretensiones de cesación de la actividad de comunicación pública de obras musicales (editadas en forma de fonograma) y/o de obras audiovisuales (editadas en videogramas), sin la autorización de los titulares de derechos (en su lugar, de la SGAE), así como la condena al pago de las cantidades debidas en concepto de remuneración. Se trata por tanto de pretensiones por medio de las cuales la entidad gestora hace valer unos derechos que previamente ha gestionado de modo conjunto. Dada esa gestión global, las pretensiones planteadas en estos procesos están referidas a una pluralidad de sujetos que no están inicialmente identificados. La determinación de los concretos titulares y de las cantidades correspondientes a cada uno de ellos, se conocerá una vez finalizado el

¹⁶⁰ BOE, núm. 97, de 22 de abril de 1996.

¹⁶¹ BOE, núm. 57, de 7 de marzo de 1998.

proceso, y a través del procedimiento de reparto que la propia gestión colectiva supone¹⁶².

Con estas premisas podemos pues analizar las diferentes posturas sostenidas por la jurisprudencia para dar una explicación de la actuación de las entidades de gestión en el proceso.

2. El punto de partida de la polémica: el tránsito de una situación de monopolio legal en la gestión de los derechos de autor, a una situación de pluralidad de entidades gestoras. Los avatares legislativos del originario art. 135 LPI al actual art. 150 LPI.

Con anterioridad a 1987, la única entidad de gestión encargada de la defensa y administración de los derechos de autor era la Sociedad General de Autores de España, creada por ley de 24 de junio de 1941¹⁶³. El artículo primero de sus Estatutos la configuraba como "la entidad que, con carácter oficial y exclusivo, representa legalmente a los titulares de derechos de autor, y recauda, reparte y defiende el citado derecho producido en España, y generado mediante la utilización por cualquier medio de obras de autores nacionales o extranjeros, indistintamente".

¹⁶² MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 159.

¹⁶³ Como narra MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 100, "el 16 de junio de 1899 se funda la Sociedad General de Autores de España cuyo objetivo prioritario fue algo tan increíble como la recuperación del llamado material de orquestas, que aunque referido a sus propias creaciones, estaba en poder de editores (...) los cuales ejercían el monopolio de alquiler de partituras, canalizando en su propio beneficio conciertos y representaciones lírico-musicales. La anterior sociedad no tuvo larga vida. (...) El 4 de marzo de 1932 (...) con carácter de sociedades civiles particulares nacen: «la Sociedad General de Autores Dramáticos de España», la «Sociedad Española del Derecho de Reproducción», la «Sociedad Española de Autores de Variedades», la «Sociedad de Autores Líricos» y la «Sociedad Española del Derecho de ejecución». Las cinco sociedades de Autores funcionaron como sociedades federadas a la Sociedad General de Autores de España, que tenía carácter administrativo como perceptora de los derechos producidos por el repertorio de las sociedades de autores federadas. En 1934 se crea una nueva Sociedad, la «Sociedad de Autores Cinematográficos», con el mismo carácter de entidad civil que las anteriores y que también se federa en la Sociedad General de España"; "Lógico colofón de esta evolución-explica CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1771, fue la Ley de 24 de junio de 1941, que instituye como ente oficial a la SGAE, integrada dentro de la estructura sindical del régimen político franquista". Sobre los antecedentes de la SGAE puede verse también, BENÍTEZ DE LUGO, F., *Entidades de gestión de la propiedad intelectual*, RDPv., 1988-2, p. 780; MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1887.

La SGAE no sólo era la única entidad existente, sino que además la pertenencia a la misma era obligada y automática: "la integración en la SGAE, como socio natural, de toda persona titular de derechos de autor es automática, exclusiva y obligada, siempre que esos derechos, sea cual fuere su modalidad y su origen, se encuentren dentro del ámbito de la función recaudatoria de la SGAE" (art. 9 de sus Estatutos)¹⁶⁴. Las notas que caracterizaban el anterior régimen de la gestión colectiva eran por tanto el carácter oficial de esta entidad, su exclusividad para asumir la representación y gestión de los derechos de autor en todo el territorio nacional, y la adscripción automática y obligada a la misma de todo titular de derechos de autor¹⁶⁵.

En esos términos, el planteamiento de un proceso por la mencionada entidad, hacía innecesaria toda exigencia de acreditamiento de la representación, y ello no tanto por la ausencia de otras entidades de gestión sino porque se consideraba que la SGAE actuaba como legitimada por sustitución. Esta postura, mantenida desde los

¹⁶⁴ SAP de Cuenca de 22-7-1997 (AC 1997/1607).

¹⁶⁵ Así lo declaró la STC de 13-11-1997, RTC 1997/196, (BOE 12-12-1997); asimismo, por CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1772. En ciertas ocasiones la jurisprudencia había declarado que la SGAE tenía una naturaleza híbrida, entre lo público y lo privado, aunque más inclinada a la primera tesis que a la segunda; así, la STS (Sala 3ª) de 15 de junio de 1983 (RJ 1984, 3757). Muchos años antes, la STS (Sala 1ª) de 25 de mayo de 1927, Colección Legislativa, tomo 93, pp. 314 ss., citada por MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1892, también la podemos encontrar en RGD, n° 570, marzo 1992, p. 1769. En el mismo sentido las SsTS (Sala 3ª) de 15 de octubre de 1990 (RJ 1990, 7964) y de 11 de septiembre de 1991 (RJ 1991, 6786). Reproducimos por todas, uno de los fundamentos de la última sentencia citada: "La naturaleza «híbrida entre lo público y lo privado» de la SGAE y el carácter «único», que le atribuye la ley de creación, así como que su régimen jurídico «se corresponde a un Colegio Profesional» han sido reconocidos por esta Sala en Sentencias de 15 de junio de 1983 y 15 de octubre de 1990. Sus funciones de representación y Gestión de los derechos de autor en España y en el extranjero para la mejor defensa de los intereses profesionales de los autores no implica la actuación «monopolística» que le atribuye la demandante sino una representación exclusiva de los autores a esos fines, con independencia de los aspectos originarios de adscripción administrativa y de otras funciones impuestas en la legislación de la década de los cuarenta, y posterior, que en nada afectan a los fines expuestos y que ciertamente ha perdido su eficacia al desaparecer la estructura político-administrativa que constituía su soporte". Destaca esta naturaleza híbrida igualmente BENÍTEZ DE LUGO, F., *Entidades de gestión de la propiedad intelectual*, cit., p. 782.

orígenes de la Sociedad¹⁶⁶, y confirmada en resoluciones posteriores¹⁶⁷, implicaba, como en todo supuesto de legitimación, la no exigencia de acreditamiento previo.

La LPI de 1987 sustituyó el régimen de monopolio legal, característico de la situación histórica precedente, por un sistema que permitía la creación de una pluralidad de entidades gestoras, convirtiéndose la SGAE en una más de dichas entidades sin privilegios ni Estatuto especial alguno¹⁶⁸. De este modo fue previsto por la Disposición Transitoria séptima de la LPI, que concedía un plazo de seis meses a esta Sociedad para adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en la nueva norma, y para constituirse como Entidad de gestión, integrándose en ella su actual patrimonio, con todos sus derechos y obligaciones¹⁶⁹.

Así las cosas, se planteó la cuestión de determinar a qué entidad de todas las existentes entonces estaba incorporado el autor, y para solucionarlo la jurisprudencia se mantuvo dividida en torno a dos posturas. La interpretación mayoritaria consideraba que el artículo 150 LPI, a la sazón art. 135 LPI 1987, confería a las entidades de gestión una legitimación extraordinaria para el cumplimiento de un fin específico: la gestión colectiva de los derechos de autor, y que esa legitimación liberaba a la entidad de la carga de acreditar la representación de los autores por cuenta de los que actuaba.

La interpretación minoritaria consideraba en cambio que las entidades de gestión actuaban en calidad de representantes de los autores, y en cuanto tal

¹⁶⁶ STS (Sala 1ª) de 25 de mayo de 1927 (RGD, nº 570, marzo 1927, p. 1769): "(...) si bien la sociedad se funda en un espíritu asociativo, no actúa como mero mandatario administradora. Su ámbito de actuación se deduce de lo dispuesto en sus propios Estatutos".

¹⁶⁷ SAT de Madrid de 30-1-1988 (RGD, 1988, nº 3, p. 3855).

¹⁶⁸ SAP de Zaragoza de 9-12-1993 (AC 1993/2551); SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78); SAP de Barcelona de 17-7-1995 (AC 1995/1380); SAP de Cuenca de 26-11-1996 (AC 1996/2213).

¹⁶⁹ Como declaró la SAP de Burgos de 16-3-1992 (RGD, nº 592-593, 1992, p. 1000): "en cumplimiento de lo dispuesto en la Disp. Transitoria séptima de la Ley Especial (LPI), adquirió el patrimonio de su antigua homónima, constituyéndose como entidad de gestión de derechos de autor, sometida a las disposiciones del Título IV, de su Libro III, habiendo sido aprobados sus Estatutos por Orden del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988"; SAP de Alicante de 24-3-1992 (AC 1992/453); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 22-1-1998, (AC 1998/13).

representación debía quedar acreditada en el proceso. De acuerdo con esta postura, lo que vendría a reconocer el artículo 150 LPI a las entidades de gestión, es que éstas tendrían las "cualidades necesarias para comparecer en juicio" pero que ello no implicaba olvidar el resto de requisitos procesales exigidos por la ley cuando actuaba en el proceso una persona (física o jurídica) en nombre de otra. Por tanto la entidad de gestión tenía la carga de acreditar el carácter o representación con el que actuaba en el proceso.

En esencia, las mayores divergencias se centraban en punto al acreditamiento inicial, pues de mantener una u otra postura las consecuencias prácticas eran enormemente distintas. Si en un caso, el de la legitimación, el proceso podía iniciarse correctamente con la sola invocación por la entidad de gestión de la legitimación reconocida por la ley, en otro, el de la representación, el proceso no podía continuar por la defectuosa constitución de la relación jurídica procesal.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, intentando solucionar los problemas que las entidades de gestión estaban encontrando en la práctica, añadió un párrafo al entonces art. 145 LPI, del siguiente tenor: "A los efectos establecidos en el art. 503.2 LEC, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente"¹⁷⁰.

Ninguna de estas exigencias atendía al presupuesto de la legitimación reconocida en el párrafo primero de ese mismo precepto. Como ya dijimos, los documentos que según esta norma debían ser aportados por la entidad de gestión

¹⁷⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *La legitimación de las entidades de gestión de propiedad intelectual: una regla problemática*, Aranzadi Civil, 2000, II, Revista 10, p. 11; como después se verá, la Disp. Final Segunda de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento civil ha dado nueva redacción a este precepto suprimiendo esta referencia al art. 503.2 LEC.

hacían referencia a la capacidad jurídica de tales entidades, esto es, a los requisitos necesarios para que queden válidamente constituidas, y en consecuencia tengan las cualidades necesarias para comparecer en juicio¹⁷¹.

Por otra parte, de las excepciones que el demandado podía oponer "exclusivamente", sólo una de ellas estaba dirigida a evitar el pronunciamiento sobre el fondo. Las restantes consistían en defensas de fondo cuya alegación estaba orientada a la obtención de una sentencia desestimatoria de la pretensión, pero en nada referidas a la cuestión de la legitimación.

La primera de las defensas que podía alegar el demandado, a saber: la falta de representación de la actora, constituía una excepción procesal en sentido estricto aplicable sólo a aquellos supuestos en los que la entidad de gestión podría actuar en el proceso en calidad de representante, y no a los casos en los que la entidad debía hacer valer la legitimación extraordinaria del art. 150 LPI¹⁷². La segunda de ellas, la autorización del titular del derecho exclusivo, constituía un hecho impeditivo oponible únicamente frente a pretensiones procesales de ejercicio individual por el titular del derecho¹⁷³. Por último, la alegación por el demandado relativa al pago de la remuneración correspondiente, constituía un hecho extintivo dirigido a obtener una sentencia desestimatoria de la pretensión, pero en este caso sí era aplicable dicha

¹⁷¹ MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., p. 161.

¹⁷² Es decir, la falta de representación sólo podría alegarse cuando la entidad de gestión ejerciera en el proceso los derechos derivados de las obras a las que se refiere el art. 157.3 LPI. De este modo, podría oponerse esta excepción a aquellos supuestos en los que la entidad actora actúa en el proceso en nombre del autor dramático y no aporta junto con la demanda el documento que acredita el mandato expreso de este último; o cuando la entidad de gestión actúa en el proceso haciendo valer el derecho moral de un autor que se lo ha confiado expresamente, y la entidad actora no aporta el documento acreditativo de esa representación; o cuando la entidad reclama los derechos de autor de las obras musicales sincronizadas en una obra audiovisual sin el consentimiento de los autores de las obras sincronizadas y no aporta junto con la demanda los documentos acreditativos de la actuación de la entidad gestora como representante de los autores de las obras sincronizadas.

¹⁷³ Así ocurrirá en las modalidades de explotación primarias que hemos analizado en el apartado anterior. La autorización del titular del derecho podría ser opuesta por ejemplo por el productor del fonograma frente a la demanda interpuesta por el autor de la obra musical que ha sido fijada por el primero en un fonograma. Asimismo la autorización del titular del derecho podría ser opuesta por un productor audiovisual frente a la pretensión interpuesta por el autor de la obra literaria en la que se ha basado el productor para la elaboración de la obra audiovisual.

defensa de fondo a los procesos en los que la entidad de gestión hacía uso de la legitimación extraordinaria regulada en el primer párrafo del art. 150 LPI¹⁷⁴.

Al margen de todo ello, el mencionado precepto fue introducido *ex novo* por una norma procedente del Poder Ejecutivo cuya función no era otra que la de refundir las disposiciones vigentes sobre la materia, entre las cuales no se encontraba precepto alguno de semejante alcance¹⁷⁵. Es sabido que los Jueces y Tribunales no deben aplicar los Reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la CE, a la ley o al principio de jerarquía normativa (art. 6 LOPJ), pero no obstante ello, lo cierto es que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 150 LPI, sirvió para zanjar la discusión de la legitimación activa de las entidades de gestión¹⁷⁶.

¹⁷⁴ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., pp. 187 y ss; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración* (con DE LA OLIVA SANTOS, A.), Madrid, 2000, p. 594; MARTÍN VILLAREJO, A., *El ejercicio de los derechos...*, cit., pp. 161- 163.

¹⁷⁵ Como explica MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1965, "El texto refundido, sabedor de estas divergencias judiciales en la interpretación del antiguo artículo 135 LPI ha decidido acabar con ellas a través de la expeditiva manera de añadir un apartado segundo en el que se ofrece a los Jueces cuál es la interpretación «auténtica» del artículo 503 LEC en el ámbito que nos ocupa. Este ejercicio de la potestad delegada por el Gobierno constituye una abierta extralimitación en sus funciones constitucionales, pues aprovechando la tarea meramente técnica e instrumental que supone la elaboración de todo texto refundido, introduce una novedad normativa de hondo calado cuyos destinatarios no son en realidad los operadores jurídicos en materia de propiedad intelectual sino los órganos del Poder Judicial, a quienes el Gobierno trata de indicar cómo deben interpretar el artículo 503 LEC en los procesos emprendidos por las entidades de gestión. Se está, por tanto, ante un claro ejemplo de dictado por el Gobierno de una norma no contemplada en las leyes objeto de refundición y claramente *ultra vires*"; en el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, p. 1770; MUÑOZ XANCO, J., *La acreditación...*, en RDP, cit., p. 619; VILALTA, E., y MÉNDEZ, R., *Acciones relacionadas...*, cit., p. 119; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal...*, cit., p. 594; PANIZA FULLANA, A., *Derechos de Autor, Entidades de Gestión y...*, cit., pp. 36 y 39.

¹⁷⁶ Así, la SAP de Tarragona (Sección 3^a) de 4-9-1998, (AC 1998/6604): "(...) el nuevo art. 145 del referido TRLPI establece (en su apartado) 2.º «que a los efectos establecidos en el art. 503 LECiv, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus Estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente», (por lo que), *ya no puede oponerse, como hacen los recurrentes, la falta de legitimación activa como tal, sino únicamente la falta de representación de la actora, además de las otras dos causas que, en forma tasada contempla la Ley*. Y como quiera que la actora ha aportado sus Estatutos, conforme a los cuales tiene encomendada la gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual, así como certificación de la Subdirectora General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación y

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Cine de Andalucía presentó recurso contencioso- administrativo frente a la anterior disposición. La Sala Tercera (Sección 3ª) del Tribunal Supremo dictó sentencia con fecha 9 de febrero de 2000 declarando la nulidad del último inciso del segundo párrafo del art. 145 LPI (actual 150 LPI) relativo a las excepciones que exclusivamente podía oponer el demandado¹⁷⁷. Pese a ello, y como ya se ha avanzado, la Disposición Final segunda, 4, de la LEC de 2000, ha dado nueva redacción al art. 150 LPI, eliminando la remisión que el mismo efectuaba a la anterior ley de enjuiciamiento. Pero lo importante es que el art. 150 LPI sigue conteniendo, por méritos de la nueva LEC, ese cuestionado párrafo segundo¹⁷⁸.

Cultura, (...) no sólo es indudable su legitimación, sino que ningún obstáculo supone el que no haya aportado el acuerdo del Consejo de Dirección, cuando como se ha indicado, no se exige como requisito, y además existe la presunción de que está autorizada por dicho Consejo mientras no se acredite lo contrario, y desde luego dicha presunción de naturaleza «iuris tantum» en el presente caso no ha sido destruida (...)". En el mismo sentido, SAP de Girona, Sección 2ª, de 1-10-1997 (AC 1997/2347); SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-9-1997 (AC 1997/1937); SAP de Segovia de 4-5-1998 (AC 1998/ 5490); SAP de León (Sección 1ª) de 25-9-1998 (AC 1998/ 6447); SAP de Baleares de 28-9-1998 (AC 1998/1872); SAP de Málaga, Sección 6ª, 21-1-1999 (AC 1999/3824); SAP de Castellón, Sección 3ª, de 30-7-1999 (AC 1999/ 1924); SAP de Vizcaya, Sección 4ª, de 19-5-2000 (AC 2000\3336); S JPI nº 5 de Oviedo, de 24-4-2000 (AC 2000\795); SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-1-2000, (AC 2000\669).

¹⁷⁷ STS (Sala 3ª) de 9 de febrero de 2000 (BOE de 27- IV- 2000, p. 12660). Reproducimos el fallo de la sentencia: "Que sin apreciar causa de inadmisibilidad, debemos estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Federación de Asociaciones de Empresarios de Cine de Andalucía contra el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; debemos anular por contrario a Derecho el último inciso de su artículo 145, que dice "el demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente".

¹⁷⁸ Como explica, DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal civil...*, cit., p. 594, el inciso declarado nulo por la STS de 9 de febrero de 2000, volverá a tener vigencia cuando entre en vigor la LEC, ya que, "como se ha mencionado, su Disposición final segunda, 4 da nueva redacción al art. 150.2 LPI y - obvio es decirlo- La LEC es una ley ordinaria, y no un decreto legislativo y no puede incurrir en el vicio de *ultra vires* que dio lugar a la nulidad del inciso"; asimismo explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R., *La legitimación de las entidades de gestión...*, cit., p. 12, que la derogación del segundo párrafo del art. 150 LPI, "ha inducido a los redactores de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil a introducir en ella de nuevo la disposición derogada, salvando así la nulidad derivada del supuesto de *ultra vires* (...) en el que incurrieron los redactores del Texto Refundido (...) ahora bien, ello no impide que pueda seguir cuestionándose la oportunidad de semejante regla de legitimación e incluso su constitucionalidad".

3. Las primeras resoluciones sobre la cuestión tras la entrada en vigor de la LPI de 1987.

Durante los primeros años de vigencia de la LPI de 1987, la jurisprudencia siguió reconociendo la legitimación de la SGAE como si continuara ostentando el carácter "oficial y exclusivo" que originariamente había tenido, y calificándose tal legitimación como extraordinaria por sustitución.

De la posición mantenida con anterioridad -"la SGAE, que representa legalmente a sus titulares y recauda, reparte y defiende el derecho, según Ley de 24 de junio de 1941 y Estatutos aprobados por Real Decreto 3.082/78, de 10 de noviembre (artículo 1º) teniendo así la calidad de legitimada por sustitución" (SAT de Madrid de 30-1-1988¹⁷⁹)-, se pasó a reconocer que en la nueva LPI se hacía referencia a las entidades de gestión de los derechos de carácter económico, "y si bien en tales normas no se menciona a la Sociedad General de Autores de España como el ente que oficial y exclusivamente represente a los titulares de aquellos derechos y recauda, reparte y defiende los mismos, no es menos cierto que la actora conserva esa facultad, aunque pudiera ser compartida, según establece la Disp. Transitoria Séptima de la LPI y correlativamente el artículo 4.1 de sus Estatutos, aprobados por Orden del Ministerio de Cultura de fecha de 1 de junio de 1988. En consecuencia, está acreditado que dicha sociedad goza de legitimación para demandar en defensa de los derechos de autor en materia de comunicación pública de obras protegidas por la ley (...)", (SAP de Oviedo de 14-11- 1991¹⁸⁰, SAP de Navarra, de 26-5-1992¹⁸¹).

Además se seguía calificando esta legitimación como un supuesto de sustitución procesal al afirmar que "no cabe inferir que su posición procesal sea de representación en sentido estricto, encontrándonos, más propiamente, ante un fenómeno de sustitución procesal, en cuanto la Sociedad General de Autores de

¹⁷⁹ SAT de Madrid de 30-1-1988 (RGD, 1988, nº 3, p. 3855).

¹⁸⁰ SAP de Oviedo de 14 -11- 1991 (RGD, 1992, p. 2189).

¹⁸¹ SAP de Navarra, de 26-5-1992 (AC 1992\804).

España, aun cuando actuaba esgrimiendo derechos de ajena titularidad, lo hacía en nombre propio" (SAP de Bilbao de 14-2-1990¹⁸²).

En alguna ocasión se quiso negar la legitimación de la SGAE alegando una inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de 24 de junio de 1941 en cuya virtud se había creado esta entidad, y ello por cuanto el carácter "oficial y exclusivo" de la misma estaría coartando la libertad de asociación reconocida en el art. 22 CE. La jurisprudencia aplicó al respecto el principio de conservación del ordenamiento jurídico, tal como había declarado la STC de 16-9-1984. De este modo, debía "mantenerse el (criterio) anterior a la CE si cabe una interpretación de aquél, acorde con ésta. En el caso presente es posible aplicar aquella norma preconstitucional en el sentido de que la SGAE, no excluye que los autores españoles puedan organizarse en torno a otras asociaciones o sociedades (art. 22 CE) libremente creadas para su representación y defensa de intereses comunes" (SAP de Bilbao de 14-2-1990¹⁸³).

El único cambio que la jurisprudencia apreció fue "circunstancia tan esencial como la pérdida de la condición monopolística que, acorde con el momento histórico en que fue promulgada, confería a la hoy actora la referida Ley de 24 de junio 1941, hoy derogada en méritos por la Ley 22/1987 de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual" (SAP de Bilbao de 14-2-1990¹⁸⁴). Pero nada más. La adaptación de los Estatutos de la SGAE a la nueva ley, y la autorización como entidad de gestión por Orden del Ministerio de Cultura de 1 de junio de 1988, fueron hitos suficientes para que la jurisprudencia siguiera manteniendo el mismo criterio que con anterioridad: reconocer que la SGAE actuaba en el proceso en calidad de legitimada por sustitución.

Pronto, los demandados reacios al reconocimiento de los derechos de autor, encontraron en la nueva regulación de las entidades de gestión excusa adecuada para

¹⁸² SAP de Bilbao de 14-2-1990 (La Ley, 1990-3, p. 581); SAP de Santa Cruz de Tenerife de 6-4-1993 (AC, Audiencias, nº 17, Septiembre 1993, marginal 1043; también en la base de datos AC 1993/488).

¹⁸³ SAP de Bilbao de 14-2-1990 (La Ley, 1990-3, p. 581).

evitar su cumplimiento y comenzaron a plantear sistemáticamente la excepción de falta de legitimación de la SGAE¹⁸⁵. En concreto, la "falta de personalidad del actor" era debida no a la ausencia de cualidades necesarias para comparecer en juicio, sino a la falta de acreditamiento del carácter o representación con que esta entidad actuaba en el proceso (art. 533.2 LEC de 1881).

Se argumentaba que ya que se había pasado de una situación de monopolio a otra de concurrencia de entidades gestoras, "de suerte que cualquiera de ellas podría reclamar incluso repetitivamente, los derechos de autor" (SAP de Huesca de 20-5-1991¹⁸⁶), se imponía la necesidad de que la SGAE al presentarse en el proceso acreditara que los derechos que estaba ejercitando habían sido confiados por los autores a esa entidad.

La jurisprudencia desestimó esta excepción y admitió la legitimación de la SGAE apoyándose inicialmente en dos argumentos marginales al art. 150 LPI. El primero de ellos, el reconocimiento extrajudicial de la legitimación de la SGAE por quienes ahora en el proceso la negaban; el segundo, que venía a reforzar al anterior, era el de ser la SGAE la única entidad que podía ejercitar esa clase de derechos por ser la entidad especializada en la gestión de los derechos de autor de las obras literarias, dramáticas, musicales y audiovisuales.

4. Argumentos al margen del art. 150 LPI.

a) El reconocimiento extrajudicial de la legitimación.

Una primera línea argumental mantenida por la jurisprudencia para desestimar la excepción de "falta de personalidad de la SGAE", fue la del reconocimiento de tal personalidad por la parte demandada, antes de que se iniciara el proceso. Se afirmaba que no podía cuestionarse, una vez iniciado el proceso, la legitimación de una de las partes, cuando esa legitimación había sido admitida

¹⁸⁴ SAP de Bilbao de 14-2-1990 (La Ley, 1990-3, p. 581).

¹⁸⁵ MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 118.

¹⁸⁶ SAP de Huesca de 20-5-1991 (RGD, nº 568-569, enero-febrero 1992, p. 1030).

extrajudicialmente por la otra parte, porque ello suponía actuar en contra de los propios actos (SAP de Barcelona de 17- 2- 1993¹⁸⁷).

La circunstancia de que entre la SGAE y los ahora demandados existieran negociaciones durante cierto tiempo, la celebración de contratos entre ambas partes para la utilización de las obras gestionadas por aquélla, y el cumplimiento de las obligaciones que con respecto a la SGAE tenían los usuarios de su repertorio, fueron comportamientos que la jurisprudencia interpretó como actos de reconocimiento extrajudicial de la legitimación, y que sirvieron para desestimar la excepción de falta de personalidad activa de la entidad demandante.

En primer lugar, se afirmaba que estaba "repetida y plenamente reconocida y admitida la personalidad de la sociedad demandante por el demandado, tanto en la voluntaria suscripción del contrato base del proceso, como de los complementarios posteriores, y en los tratos y conversaciones entre una y otro" –por lo que, continuaba esta sentencia –, “es de confirmar la desestimación de la excepción de falta de personalidad de la actora que fue invocada" (SAT de Madrid de 9-12-1988¹⁸⁸)".

En otra ocasión se admitió como reconocimiento tácito de la legitimación, la existencia en el momento de iniciarse el proceso de negociaciones entre ambas partes aunque no se hubiera llegado a un acuerdo: "un segundo acto de reconocimiento

¹⁸⁷ SAP de Barcelona de 17-2-1993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993, marginal 530): si "la demandada ha reconocido fuera del proceso personalidad jurídica a la demandante (...) es reiterada la doctrina jurisprudencial que proclama que no es dable discutir la legitimación para accionar en el concreto litigio cuando ha sido expresa o tácitamente reconocida fuera del mismo".

¹⁸⁸ SAT de Madrid de 9-12-1988 (RGD, 1989, T.I, p. 1400); SAP de Pontevedra de 13-2-1996 (AC 1996/286); SAP de Cantabria de 20-4-1998 (AC 1998/742); recientemente, en SAP de Cantabria, Sección 1ª, de 7-1-2000 ,(AC 2000\8); SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 8-2-2000 (AC 2000\371): "En virtud de esa relación contractual que ha mediado entre actora y demandado es evidente que el segundo tiene ya reconocida extraprocesalmente la legitimación de la SGAE, pues no otra cosa hace al haber suscrito con la entidad demandante el contrato cuya ejecución pretende ahora la demanda al postular el cobro de las tarifas adeudadas según lo pactado. En el citado contrato de 1990 el demandado señor M. reconoce expresamente a la SGAE su condición de entidad de gestión de derechos de autor y en tal concepto contrata con ella precisamente en el ámbito de la gestión de los derechos de autor (...) por lo que es ya improcedente y rechazable la excepción ahora deducida por el demandado por la que cuestiona la legitimación que reconoció extraprocesalmente".

viene dado por el documento aportado por el propio demandado, y en el que (...) manifiesta no entender la reclamación judicial realizada por la SGAE toda vez que se estaba manteniendo con la misma una negociación para el establecimiento de tarifas al amparo de lo dispuesto en el artículo 142 de la LPI (...); en definitiva no es lícito a la parte demandada desconocer aquél carácter y condición, que en los documentos referenciados, implícitamente, como actos propios, venía a reconocérseles (STS, Sala 1ª, de 25- 11- 1989)", (SAP de Burgos de 16-3-1992)¹⁸⁹.

Un tercer acto de reconocimiento extrajudicial de la legitimación se apreció en el cumplimiento, por los titulares de salas cinematográficas, de las obligaciones que los mismos tenían con respecto a la SGAE. De acuerdo con la Orden Ministerial de 30 de mayo de 1986, para el control y recaudación de los derechos de autor por la exhibición de películas cinematográficas, los empresarios de salas de cine están obligados a presentar a la SGAE los partes- declaración del control administrativo de taquilla. La jurisprudencia interpretó el cumplimiento de esta obligación como un acto de reconocimiento implícito de legitimación: "el demandado le tenía reconocida a la actora extrajudicialmente la legitimación que ahora se le niega, especialmente por la suscripción de los partes- declaración de control administrativo de taquilla formalizados con base en lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de mayo de 1986, en el cual se concreta que la Sociedad General de Autores de España los recogerá y recaudará con ellos los derechos que correspondan a los autores, antes por la vieja legislación y ahora por el artículo 90.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (SAP de Burgos de 16- 3- 1992)¹⁹⁰)

¹⁸⁹ SAP de Burgos de 16-3-1992, (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000); en el mismo sentido SAP de Bilbao de 14-2-1990 (La Ley, 1990-3, p. 581); SAP de Alicante de 24-3-1992 (AC 1992/453); SAP de Barcelona de 13-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, Diciembre 1993, marginal 1473) y de la misma Audiencia la S de 17-2-1993, (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993, marginal 530).

¹⁹⁰ SAP de Burgos de 16-3-1992, (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000); también en SAP de Sevilla de 14-1-1994 (RGD, sept. 1995, p. 11083 y en AC, Audiencias, nº 8, abril 1994, marginal 541, asimismo en AC 1994/78); SAP de Barcelona de 17-2-1993, (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993 marginal 530): "si bien la demandada niega en la presente litis que la SGAE esté legitimada para la reclamación promovida, lo cierto es que (...) en su escrito de contestación a la demanda,

A nuestro juicio, la doctrina de los actos propios vinculantes no puede servir para reconocer la legitimación de la entidad demandante. Si se observa bien, el demandado, al negar la legitimación de la actora en el proceso, no estaba actuando en contra de sus propios actos, porque con aquella excepción el demandado no cuestionaba la personalidad de la actora por carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, sino por no acreditar el carácter o representación con el que demandaba. El art. 533.2 de la LEC de 1881 acogía una excepción procesal con un doble contenido, el carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio (arts. 6. y 7 LEC de 2000), y de otro lado, el no acreditar el carácter o representación con que reclamaba (art. 264.2 LEC de 2000)¹⁹¹. Con el planteamiento de la excepción de falta de personalidad de la SGAE por el demandado, la personalidad de esta entidad seguía siendo admitida y reconocida. Lo que se cuestionaba era la falta de acreditamiento de la representación.

Pero es que, en segundo lugar, el demandado con su comportamiento previo al proceso, tampoco estaba reconociendo la personalidad de la actora porque ni los convenios celebrados entre ambas partes, ni las negociaciones durante largo tiempo, ni el cumplimiento de las obligaciones con respecto a la SGAE por los demandados, podían calificarse como actos propios vinculantes. Ninguna de estas actuaciones

reconoce que durante la vigencia de los sucesivos convenios suscritos con aquélla (...) ha venido abonando a la misma los derechos de autor devengados con motivo de la exhibición pública de películas cinematográficas”, - y con ello la parte -“no hace sino admitir expresamente la personalidad jurídica y representativa de la demandante, máxime cuando durante la vigencia del último convenio aludido, coincidente con la de la nueva LPI, y por tanto con los cambios introducidos en la misma (...), nada se objetó sobre la legitimación de aquélla a la hora de aceptar el pago exigido por la misma (...). De ahí que pueda concluirse que la demandada ha reconocido fuera del proceso personalidad jurídica a la demandante (...).”

¹⁹¹ SAP de Oviedo de 9-1-1992 (AC, junio 1992, marginal 198, p. 486 y también en AC 1992/18): "Por lo que hace a las cualidades necesarias para comparecer en juicio, la SGAE no sólo es una persona jurídica con capacidad legalmente reconocida de manera genérica, sino que concretamente, a través del artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual (...), tiene atribuida esa legitimación «para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales» (...). El problema se plantea en relación con el segundo de los conceptos de diversa naturaleza jurídica - en palabras de la Sentencia del TS de 19 de febrero de 1965- contenido en el núm. 2 del artículo 533 LEC".

constituía una situación jurídica que no pudiera ser alterada por quien unilateralmente la había creado.

En cuanto a la existencia de contratos entre ambas partes, el TS declaró: "No es de recibo apoyarse en la existencia de convenios precedentes durante veinte años reguladores de la utilización y explotación de esos productos literarios, artísticos o intelectivos en general para querer extraer de ello una obligación de persistencia «sine die» del mantenimiento de esa relación (...) pero por pura esencia definitoria esos convenios ya fenecidos no pueden constituir actos propios vinculantes ya que proyectan tan solo una eventual concertación futura que ha de instituirse obviamente sobre la base de una concordancia bilateral de voluntades lo que es diametralmente opuesta a la vinculación unilateral de una de las partes cuando ésta ha ejecutado un acto que cause estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vaya encaminado a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo, (Sentencias de 25-10-65, 5-10-84, 6-10-87 y 10-10-88) que es lo que viene a expresar la doctrina jurisprudencial de los actos propios, y que por tanto sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieran creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterado unilateralmente por quien se haya obligado a respetarla." (STS, Sala 1ª, de 18-1-1990¹⁹²).

En segundo lugar, el hecho de que la parte demandada hubiera mantenido conversaciones y negociaciones durante tanto tiempo con la SGAE, de donde se intentó extraer una vinculación unilateral como hemos visto, no era sino consecuencia de la situación monopolística que existía con anterioridad, que obligaba a quienes pretendían la utilización de las obras gestionadas por esta entidad, a contactar con la misma, sin que existiera otra posibilidad: "no parece oportuno acudir a dicha línea argumental, en la medida que tal reconocimiento de hecho de la legitimación de la actora, más que un acto propio vinculante para la demandada apelante, podría quedar conceptuado como meras actuaciones seguidas por inercia,

¹⁹² STS de 18-1-1990 (RA 34).

«a remolque» de la configuración jurídica precedente y derogada por la nueva LPI", (SAP de Huesca de 20-5- 1991)¹⁹³.

Por último, tampoco cabía entender como un acto propio vinculante el cumplimiento de las obligaciones por los usuarios de estas obras, porque "el hecho de que la demandada haya venido entregando a la SGAE los llamados «partes - declaración de control administrativo de taquilla», al hacerlo en virtud de un mandato legal, como es la Orden de 30 de mayo de 1986, no puede estimarse, en absoluto, como reconocimiento de su legitimación" (SAP de Sevilla de 14-1-1994¹⁹⁴).

En definitiva la jurisprudencia rechazó la doctrina de los actos propios vinculantes para admitir la legitimación de la entidad actora, porque los comportamientos previos al proceso por los demandados no constituían una situación vinculante, sino que o bien los demandados estaban obligados a ese comportamiento en virtud de una disposición legal¹⁹⁵, o bien por su propia voluntad al haberse obligado contractualmente.

Al margen de los argumentos expresados, es necesario apuntar el peligro que conlleva la aplicación de la doctrina del *venire contra factum proprium* en materias de orden público como la legitimación o la competencia, materias que estarán reguladas por la ley, y que no podrán ser determinadas por la voluntad de las partes. El reconocimiento extrajudicial de la legitimación no tendrá cabida como excepción si

¹⁹³ SAP de Huesca de 20-5-1991, (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p. 1030):.

¹⁹⁴ SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78). O como declaró la SAP de Baleares de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848): "Cierta es la entrega de los llamados partes de taquilla, pero no lo es menos que a tal actividad venían obligadas las empresas titulares de salas de exhibición cinematográfica en virtud de la Orden de 30 de mayo de 1986 y que en el cajetín que obra junto a la diligencia de recogida, sellado por la SGAE, se hace constar que la liquidación se hace a efectos administrativos y no implica reconocimiento de deuda por parte del declarante, lo que desvirtúa cualquier reconocimiento de legitimidad en favor de la indicada demandante".

¹⁹⁵ Así la SAP de Sevilla de 19-10-1993 (AC 1993/2169) declaraba: "(...) la parte apelante, basó su recurso también en la legitimación que tenía y que la parte demandada le había reconocido extrajudicialmente, al entregarles los partes de declaración de exhibición de películas cinematográficas a las que hace mención la Orden de 30-5-1986, hemos de manifestar, que no cabe hablar de actos propios cuando se actúa en cumplimiento de un precepto legal".

el Juez analiza que o bien hubo error del que excepciona o bien existen hechos nuevos entre la conducta anterior y la excepción ahora opuesta en juicio, que justifican plenamente "la reserva o la contradicción aparente del alegante"¹⁹⁶.

b) La especialización de cada entidad de gestión y la exclusividad de la SGAE para la gestión de los derechos correspondientes a los autores de obras musicales y audiovisuales.

Un segundo argumento empleado por la jurisprudencia para desestimar la excepción de falta de personalidad de la SGAE, atendió al objeto o contenido de la gestión de esta entidad, es decir, a la clase de autores a los que representaba.

Es cierto que con la LPI de 1987 la SGAE perdió su posición de exclusividad y de monopolio, y que tras adaptar sus Estatutos a la nueva normativa se convirtió en una entidad de gestión más, concurriendo con las demás entidades que progresivamente se fueron creando. Sin embargo, no es menos cierto que las entidades de gestión que sucesivamente fueron autorizadas, se especializaron en la gestión de una concreta clase de derechos, distintos de los derechos administrados por la SGAE¹⁹⁷.

¹⁹⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual*, en Poder Judicial, nº 9, p. 79.

¹⁹⁷ De hecho y hasta el momento, existen autorizadas ocho Entidades de Gestión incluida la SGAE, especializadas cada una de ellas en una concreta clase de derechos. A saber: la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) autorizada por Orden del Ministerio de Cultura de 15 de Febrero de 1989, tiene encomendada la Gestión de los derechos que correspondan a los productores fonográficos por el uso público de sus grabaciones sonoras o audiovisuales. La Asociación "Artistas intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de gestión de España" (AIE) autorizada por OM de 29 de junio de 1989, se encarga de la gestión de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, que puedan corresponderles por la actuación secundaria de sus intervenciones fijadas en soportes sonoros o audiovisuales, o comunicadas de cualquier forma y por cualquier medio o procedimiento. La Entidad de gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) autorizada por Orden de 29 de octubre de 1989, encargada de la gestión, representación, protección y defensa de los intereses de los productores de obras y grabaciones audiovisuales. La "Asociación de actores intérpretes, Sociedad de gestión de España (AISGE) fue autorizada por Orden de 30 de octubre de 1989 con el objeto social de gestionar los derechos de los artistas intérpretes a recibir una remuneración en contrapartida de algunas utilidades de sus prestaciones grabadas sobre fonogramas y/o videogramas. Por Orden de 5 de junio de 1990 se autoriza la Asociación "Visual Entidad de Gestión de Artistas plásticos" (VEGAP) para la gestión de los derechos de los creadores

Diversas razones justifican este desarrollo. Como sabemos, para que una organización o asociación pueda acceder al *status* de entidad de gestión debe obtener la autorización del Ministerio de Cultura. Uno de los datos que la Administración solicita para otorgar dicha autorización es el informe de las entidades de gestión ya autorizadas (art. 148.2 LPI), de donde se deduce la intención del legislador de evitar una proliferación de entidades gestoras que tengan un mismo objeto, es decir, que se dediquen a una misma categoría de derechos. Y ello no sólo como garantía para los propios autores, sino también teniendo en cuenta el otro lado de la relación, esto es, los usuarios de las obras.

En efecto, el correcto funcionamiento del sistema de concesión de licencias y de cobro de tarifas por la explotación de los derechos licenciados, exigen la existencia de una sola entidad por derecho administrado. La creación de más de una entidad dedicada a la gestión de una misma categoría de derechos sería perjudicial no sólo para los propios autores - que verían sus obras comparadas con simples mercancías y en una posible competencia degradatoria- sino también para los propios usuarios que carecerían de un referente único con quién contratar la explotación de las obras. Por estas razones, la LPI exige que las entidades de gestión aseguren la eficaz administración de estos derechos «en todo el territorio nacional», y que la entidad autorizada favorezca «los intereses generales de la propiedad intelectual en España»¹⁹⁸. De este modo se admite el pluralismo de entidades gestoras pero especializadas cada una de ellas en una concreta clase de derechos.

de artes plásticas, de las obras de creación gráfica y diseño y de las obras fotográficas. Por Orden de 30 de junio de 1988 se autoriza la Asociación "Centro Español de derechos reprográficos" (CEDRO) creada para la gestión de los derechos de reproducción de cualquier clase de obras publicadas en forma de libro mediante fotocopias, inclusión en base de datos, etc.; recientemente la Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura, ha autorizado la entidad de Derechos de autor de Medios Audiovisuales (DAMA) para ejercer la gestión de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los autores de la obra audiovisual enumerados en los puntos 1 y 2 del art. 87 LPI (es decir, los directores y los guionistas), (BOE de 9 abril de 1999).

¹⁹⁸ MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., pp. 112 y 113: quien continúa explicando que "(...). Quizá por ello, en todos los países europeos, incluso en los de organización federal, como pueden ser Alemania o Suiza, existe una sola Sociedad por derecho en todo el ámbito del Estado"; asimismo, DELGADO PORRAS, A., *La regulación española...*, cit.,

Esta idea ha llevado a la jurisprudencia a declarar que "aunque en la actualidad, existen autorizadas otras entidades de gestión distintas de la demandante (SGAE), lo cierto es que no consta que ninguna de ellas opere sobre los derechos a los que se refieren los presentes autos..." (SAP de Huesca de 20- 5- 1991)¹⁹⁹. Y para apoyar esta tesis un buen número de Sentencias han acudido a la doctrina contenida en la STS de 18 de enero de 1990: "por lo que sería de aplicación la doctrina proclamada en el fundamento tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1990, cuando rechaza la alegación relativa a la eventual concurrencia de una pluralidad de Entidades de Gestión para exigir la exacción de estos derechos «porque ello no puede constituir un alegato serio en el marco temporal en que se encuadra la controversia de autos en la que sólo existe la Sociedad demandante con carácter oficial y exclusivo»"²⁰⁰.

El recurso de casación que resolvía la STS, Sala 1ª, de 18 de enero de 1990, "interpuesto contra la sentencia de la Sala 2ª de lo civil de la Audiencia de Madrid, dictada el 19 de noviembre de 1986, en asunto en el que la SGAE reclamaba de Televisión Española cantidades de dinero por la emisión de obras protegidas por aquel derecho, hacía referencia, lógicamente por la fecha misma de la primera

p. 650; o como explica OROZCO PARDO, G., *Algunos problemas...*, cit., p. 583, se admite el pluralismo "pues el derecho de asociación es un derecho de libertad, ya que de lo contrario estaría limitándolo de tal manera que lesionaría su «contenido esencial», (...) pero imponiendo unos requisitos lo suficientemente ambiguos como para que la decisión de autorizar a una entidad sea poco más que discrecional, reservándose incluso potestades de control y revocación de la «autorización» concedida a una entidad, lo que en la práctica propicia los monopolios sectoriales"; VATTIER FUENZALIDA, C., *La propiedad Intelectual...*, cit., p.1106; sobre la posibilidad más teórica que real de la existencia de entidades de gestión de un mismo derecho, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit. p. 196; asimismo, MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1950.

¹⁹⁹ SAP de Huesca de 20 de mayo de 1991 (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p. 1030); en el mismo sentido: SAP de Barcelona de 17-2-993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993, marginal 530); SAP de Barcelona de 13-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, Diciembre 1993, marginal 1473); SAP de Sevilla de 14-6-1993 (AC 1993/1237); SAP de Guadalajara de 21-3-1998 (AC 1998/3950).

²⁰⁰ SAP de Bilbao de 14-2-1990, SAP de Huesca de 20- 5- 1991, SAP de Barcelona de 17-2-1993 y SAP de Barcelona de 13-7-1993, todas ellas citadas en nota anterior.

sentencia, a momentos previos a la elaboración de la LPI²⁰¹, y en ese contexto se explica el carácter «oficial y exclusivo» que ostentaba esa entidad. Tras la entrada en vigor de la LPI de 1987, ya no era posible mantener ese argumento²⁰², pero sí en cambio el de la especialización de cada entidad de gestión autorizada.

Si observamos la denominación y el ámbito de actuación de cada entidad creada, es fácil pensar que para la reclamación de los derechos de una misma clase de obras (*v.gr.* los derechos de propiedad intelectual de las obras audiovisuales) puedan estar legitimadas más de una entidad (SGAE, AISGE, EGEDA). Sin embargo los derechos que cada una de ellas gestionan están suficientemente delimitados por sus Estatutos, de modo que no es posible ni la concurrencia ni la duplicidad en el cobro de derechos. Así, y en el caso apuntado, la SGAE estará legitimada para la reclamación de derechos de los autores de la obra audiovisual; AISGE, está autorizada para la gestión de los derechos de los artistas intérpretes (actores), mientras que a EGEDA le compete la gestión de los derechos que corresponden a los productores audiovisuales²⁰³.

²⁰¹ SACRISTÁN REPRESA, G., *Legitimación de la Sociedad General de Autores de España en procedimientos sobre derechos de autor: comentario a tres sentencias*, en AC, nº 40, noviembre 1993, p. 767.

²⁰² En el mismo sentido, la SAP de Navarra de 20-7-1993 (AC 1993/1417) cuando afirma: "(...) hemos de remarcar que aquí se discuten derechos de autor o de propiedad intelectual devengados durante el año 1990, por lo que ya no nos sirve con carácter decisorio la lapidaria frase de la esgrimida STS 18-1-1990: «...no puede constituir alegato serio en el marco temporal en que se encuadra la controversia de autos...»".

²⁰³ Así, la SAP de Burgos de 16-3-1992, (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000), declaraba: "según resulta de la certificación expedida por el Secretario General técnico del Ministerio de Cultura no existe ninguna otra entidad, al margen de la SGAE, para la gestión de los derechos de remuneración correspondientes a la comunicación pública de obras audiovisuales previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 90 de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que las Asociaciones a las que se refiere la demandada, la de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la de gestión de los derechos de Autor de los Productores Audiovisuales (EGEDA), nada tienen que ver con los derechos a los que se refieren los presentes autos al referirse en concreto a los productores audiovisuales y fonográficos"; en el mismo sentido: SAP de Asturias de 24-4-1992 (AC 1992/514); Ss AP de Barcelona de 17-2-1993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993, marginal 530), y de 13-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, Diciembre 1993, marginal 1473); SAP de Castellón, Sección 1ª, de 27-4-1999 (AC 1999/5149); SAP de Vizcaya, sección 4ª, de 27-4-1999 (AC 1999/914); SAP de Castellón, Sección 3ª, de 17-2-1999 (AC 1999/ 319).

A ello debe añadirse la siguiente circunstancia. Cuando se aprueba la LPI de 1987, la única entidad de gestión que contaba con el soporte técnico y con los medios materiales, económicos y humanos para poder desarrollar la actividad de gestión colectiva, era lógicamente, la SGAE. Las entidades gestoras que sucesivamente se fueron creando, y en concreto, EGEDA, AISGE, y AIE, en tanto no contaban con la infraestructura necesaria para acometer su función, delegaron en la SGAE la recaudación de los derechos que a ellas correspondían. De este modo la SGAE actuaba unas veces en nombre propio, y otras, en nombre de las demás entidades gestoras²⁰⁴.

Constatada pues la especialización de cada entidad de gestión, no podemos dejar de apuntar una situación denunciada desde diferentes instancias. Resulta llamativo el contraste entre el amplio y multidisciplinar ámbito de actuación de la SGAE, frente al restringido y especializado margen de actuación del resto de entidades. Esa amplitud en su actuación, herencia del carácter oficial y exclusivo que ostentaba con anterioridad, no ocasiona problemas de colisión con otras entidades porque en principio su denominación y Estatutos están suficientemente delimitados. Pero semejante desigualdad sitúa a la SGAE en una clara posición dominante o privilegiada con respecto al resto de entidades creadas con posterioridad²⁰⁵.

²⁰⁴ Así se deduce de la contestación que el Ministerio de Cultura dio al oficio solicitado como diligencia para mejor proveer por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, sobre si existía normativa en el seno de este Ministerio para la regulación del cobro de los derechos de los autores, como sistema para evitar la pluralidad de cobros por iguales derechos. La contestación fue que "Las normas relativas al cobro de los derechos de autor corresponden a cada una de las entidades de gestión, sin que pueda existir una duplicidad en el cobro de estos derechos, en la medida en que cada entidad tiene atribuida la gestión de los propios, que son distintos para cada uno de ellos, según información ya facilitada. (...) Pueden existir, no obstante, acuerdos de cooperación entre las entidades de gestión para el cobro de sus derechos, existiendo en la actualidad entre la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y la Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI) un acuerdo de esta naturaleza en virtud del cual le corresponde a la SGAE la recaudación de la remuneración correspondiente al otorgamiento de licencias no exclusivas en nombre y representación de AGEDI, relativas al derecho de comunicación pública que corresponde a los productores fonográficos". Véase la SAP de La Rioja de 5-7-1995 (AC 195/1379).

²⁰⁵ Como explica SACRISTÁN REPRESA, G., *La legitimación...*, cit., p. 774: "Las entidades de gestión existentes "tienen, con mayor o menor perfil, delimitados los derechos de autor que gestionan (...), por el contrario la SGAE presenta una amplitud tal en su denominación, una carencia de límites de tal envergadura, y una,...) inercia en su actuación monopolística de tamaño

c) El hipotético ejercicio individual de los derechos de autor por sus propios titulares.

Frente a la argumentación anterior, esto es, la de que cada una de las entidades había sido autorizada para la gestión de una concreta clase de derechos, se alzó otro razonamiento dirigido a negar la legitimación de la entidad actora por su sola invocación. Dicho razonamiento de basaba en admitir el hipotético ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por sus propios titulares o por quienes les representaban.

Resumiremos los puntos esenciales de esta orientación jurisprudencial, pero antes conviene aclarar cuál era el contexto en el que se pronunciaron estas sentencias. La LPI de 1987 únicamente imponía la gestión colectiva para hacer efectivo el derecho de remuneración compensatoria por la copia privada (art. 25 LPI de 1987). Los derechos por la comunicación pública de los fonogramas y de los videogramas, que eran los que se discutían en estos procesos, no eran derechos de gestión colectiva forzosa o por imposición legal, ello a pesar de que dicha gestión fuera imprescindible para los titulares de derechos²⁰⁶. La incorporación de la

alcance, que la inexistencia de un sistema normativizado - y debidamente normalizado- para el cobro de los derechos nacidos de la propiedad intelectual, trae como consecuencia comportamientos en perjuicio de las restantes entidades gestoras, y lo que no es menos importante, conductas perjudiciales para los propios autores teóricamente representados, puesto que el abuso de posición dominante de la Sociedad General de Autores de España, puede coartar la libertad y los propios derechos de los autores a quienes teóricamente protege"; una visión de las entidades de gestión en países cercanos al nuestro, en los que existe mayor especialización de las entidades de gestión, en MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1949. Así, como explica este autor, en Francia, los autores dramáticos, tienen su propia entidad de gestión, mientras que en España, los derechos de estos autores son gestionados por la SGAE; del mismo modo, en el país germánico los editores musicales tienen su propia entidad de gestión mientras que en España, tales autores forman parte del la SGAE.

²⁰⁶ Como explica MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 67, en la LPI de 1987 existían derechos "en los que la gestión colectiva, si no era teóricamente la manera de hacer efectivo el derecho, sí era el modo conveniente y aún prácticamente el único posible; los titulares del derecho podían legalmente ejercitar de modo individual su derecho, pero esta modalidad de ejercicio era en la realidad casi imposible, por lo que había de acudir a la gestión colectiva. El supuesto a resaltar aquí es el del artículo 142 de la LPI de 1987" (actual art. 157 LPI).

normativa comunitaria a nuestro ordenamiento²⁰⁷ mediante el RD Legislativo de 12 de abril por el que da nueva redacción a la LPI, impuso para estos derechos la gestión colectiva necesaria (arts. 108. 4 y 116. 3 LPI)²⁰⁸.

Sabido lo anterior, volvamos a la postura que hemos anunciado. Según ésta, la mera circunstancia de la especialización de la SGAE, no puede servir sin más para reconocer la legitimación de la misma en el proceso, porque aun admitiendo que esta entidad sea la única dedicada a la administración de esa clase de derechos, y dado que para la mayoría de los derechos la gestión colectiva no se impone como obligatoria, siempre quedaría a salvo la posibilidad de actuación individual por parte de autores "que no encomienden el cobro de sus derechos a la SGAE o que los gestionen directamente" (SAP de Sevilla de 14-1-1994²⁰⁹).

La gestión colectiva de los derechos de autor aparece como el medio más adecuado para lograr una efectiva protección de los mismos. Los titulares de derechos de Propiedad Intelectual, declara la Exposición de Motivos de la Ley, únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión de los derechos mencionados. Pero aunque esa gestión colectiva sea necesaria, en principio y salvo para la reclamación de determinados derechos, no se impone como obligatoria²¹⁰.

²⁰⁷ Por Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, impuso, para el cobro del derecho a la remuneración compensatoria, la gestión colectiva obligatoria. El art. 25 de la LPI establece ahora en el apartado 7 que este derecho "se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual".

²⁰⁸ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 93.

²⁰⁹ SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78).

²¹⁰ SAP de Barcelona de 9 -6-1995 (RGD, oct.- nov. 995, nº 613-614, p. 12177): "La LPI de 1987 supuso la sustitución del título legal, directo y forzoso de atribución a la SGAE de la gestión de los repetidos derechos de explotación, por un título libre y voluntario del autor, individual o colectivamente formado, consistente en la integración del mismo en la asociación en que consista la entidad o mediante un contrato de mandato o de cesión de los derechos patrimoniales ...que legitime a aquella a actuar por cuenta y en interés del autor o autores" (SAP de Barcelona de 9 -6-1995, RGD, oct.- nov. 995, nº 613-614, p. 12177).

La Ley se refiere en varias ocasiones al titular de los derechos reconocidos en esta ley como el legitimado por excelencia para el ejercicio de las acciones dirigidas a la protección de su derecho (art. 17 "Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma...", art. 138: "El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar..."). Es a ellos por tanto "a quienes corresponde ese derecho y quienes están legitimados activamente, sin que lo esté la entidad de gestión que no prueba tal transmisión de facultades. Otra cosa sería tanto como desconocer el derecho real de los titulares de los derechos de propiedad intelectual a su explotación que es a quienes corresponde - artículos 17 y 90 de la Ley- e, hipotéticamente, la posibilidad de que otras entidades de gestión tuviesen conferido ese derecho y pudiesen ejercitarlo ante los Tribunales de Justicia" (SAP de Burgos de 14-3-1994²¹¹).

Por tanto, el hecho de que la ley regule las entidades de gestión como un instrumento más de protección de estos derechos, no significa privar al autor de su posibilidad de actuación individual: "al menos desde el punto de vista hipotético, nada se opone, en línea de principio, a que una entidad diferente de la SGAE gestione los derechos de propiedad intelectual, ni a que el propio titular del derecho de propiedad intelectual - el autor- gestione sus propios derechos e intereses patrimoniales" (SAP Burgos de 14-3-1994²¹²).

Debemos recordar una vez más cual es el error de esta argumentación. Es cierto, como hemos podido comprobar antes, que para determinadas modalidades de

²¹¹ SAP de Burgos de 14-3-1994 (AC, Audiencias, nº 14, julio 1994, marginal 958-959).

²¹² SAP de Burgos de 14-3-1994, cit. nota ant. Asimismo, declara la SAP de Baleares de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848): La "exclusividad se referirá a entidades de gestión, pero no a autores particulares, que (...) también están perfectamente legitimados para gestionar y cobrar sus derechos sin necesidad de acudir a aquéllas, estableciéndose a partir de la entrada en vigor de la nueva LPI una diversidad de posibles ejercitadores de los derechos que contempla, que excluye y veda por completo la posibilidad de que, basándose en un ya erróneo «están (dentro de la SGAE) todos los que son autores» y en la arbitraria atribución de una inexistente representación ex lege de los mismos, se pueda presumir la legitimación en favor de quien no acredite debidamente tener asignado el encargo".

explotación sea posible la actuación individual de los autores o de las personas a las que éstos hayan confiado su ejercicio procesal, entre las cuales puede encontrarse perfectamente una entidad de gestión (art. 157.3 LPI). Sin embargo, para otras modalidades de explotación, y pese a que la ley no lo imponga expresamente, es imprescindible la actuación de las sociedades de autores. Las sentencias en las que se ha discutido este extremo no han reparado en que los derechos que se hacían valer en esos procesos provenían de unas modalidades de explotación de imposible seguimiento por sus propios titulares.

Como consecuencia de la argumentación anterior, y con ello avanzaríamos el siguiente tema, surgía la necesidad de que la entidad actora, en este caso la SGAE, acreditara en el proceso que el autor o autores cuyos derechos estaba ejercitando, habían encomendado la gestión de los mismos mediante el contrato regulado en el art. 148 (actual art. 153 LPI). De no aportar tales contratos, cualquier entidad podría reclamar los derechos de personas no asociadas a la misma, cuando sólo están legitimadas para reclamar los derechos de sus asociados²¹³.

Es precisamente este punto el que ha provocado la mayor discrepancia y el que ha originado las dos corrientes jurisprudenciales que al principio apuntábamos y a continuación resumiremos. Los términos de la cuestión quedaron claramente expresados en la SAP de Huesca de 20-5-1991: "Aquí estriba el núcleo de la actual controversia de cara a dilucidar si la actora (SGAE) debe traer a los autos que promueva el título individual por el que le fue encomendada la gestión de los derechos que venga a ejercitar en cada caso²¹⁴ o si, por el contrario, le basta con que su gestión venga incardinada dentro de los términos que resulten de sus propios estatutos, en el sentido de que en estos consten, como derechos confiados a su gestión, aquellos que en el proceso se hacen valer; debiendo tenerse presente que de

²¹³ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de autor*, en PJ, nº 34, p. 290.

²¹⁴ SAP de Badajoz de 29-11-1991, SAP de Oviedo de 9-1-1992, SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78). SAP de Santa Cruz de Tenerife de 6-4-1993 (AC 1993/488); SAP de Baleares

interpretarse dicho precepto en este último sentido, habría que concluir la no vigencia en esta materia del art. 503 de la Ley Procesal, que debería estimarse derogado, en la medida que fuera incompatible con lo anterior, por ser la vigente Ley de Propiedad Intelectual norma posterior y además, especial frente a la regulación general contenida en la Ley Procesal²¹⁵".

5. Argumentos basados en el art. 150 LPI.

a) La actuación de las entidades de gestión como representantes de los autores. La exigencia de aportar con la demanda los documentos acreditativos de la representación.

La primera de las posturas enunciadas, aplica rígidamente la teoría de la representación sin tener en cuenta ni la especialidad que constituye la gestión colectiva de los derechos de autor, ni el espíritu que llevó al legislador a aprobar este precepto²¹⁶.

Esta interpretación toma como punto de partida el cambio producido en la protección de los derechos de autor con la nueva normativa. "La nueva situación legal creada en el derecho español por la publicación de la ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, ha supuesto un cambio notorio en lo que se refiere a las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la ley, (...) ya que de una situación de monopolio y afiliación obligatoria a la SGAE (...) se ha pasado a una situación diferente, desde el momento en que ni la SGAE tiene conferido ningún

de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848), SAP de Burgos de 14-3-1994 (AC, Audiencias, nº 14, julio 1994, marginal 958-959).

²¹⁵ SAP de Huesca de 20- 5-1991 (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p. 1030), SAP de Burgos de 16-3-1992, (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000); SAP de Barcelona de 17- 2- 1993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1993, marginal 530); SAP de Madrid de 9-3-1993 (AC, Audiencias, nº 11, junio 1993, marginal 598-599); AAP de Sevilla de 14- 6-1993 (AC 1993/1237); SAP de Barcelona de 13 -7- 1993 (AC, Audiencias, nº 23, Diciembre 1993, marginal 1473); SAP de Zaragoza de 31-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, diciembre 1993, marginal 1525), SAP de Zaragoza de 9-12-1993 (AC 1993/2551); SAP de Huesca de 16-7-1994 (AC, Audiencias, nº 22, noviembre 1994, marginal 1679, también en la base de datos AC 1994/1238); AAP de Cádiz de 31-3-1995 (RGD, mayo, 1995, p. 6009); SAP de León de 20-4-1995 (AC, Audiencias, nº 21, noviembre 1995, marginal 1769-1770).

²¹⁶ MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 120.

monopolio de gestión, al poder constituirse otras entidades, ni es obligatoria la afiliación de los autores a dicha entidad" (SAP de Burgos de 14-3-1994²¹⁷).

Consecuencia de esa pluralidad de entidades gestoras es que "si en el régimen anterior no era preciso acreditar el carácter o representación con que actuaba la SGAE, por la razón de su carácter oficial y exclusivo (...) y podía hablarse de representación *ex lege* o por ministerio de la ley, en el sistema actual, al no ser dicha sociedad sino una más de las entidades de gestión sin privilegios, ni estatuto especial alguno, que únicamente asume la gestión de los derechos de aquellos autores que, voluntariamente y mediante contrato, se la hayan encomendado, y sólo puede hablarse por lo tanto de representación voluntaria, es preciso acreditar dicha representación cuando la parte contraria la niega" (SAP de Sevilla de 14-1-1994²¹⁸).

Porque si bien el art. 150 LPI reconoce expresamente legitimación a las entidades, este reconocimiento no es sino para ejercer los derechos confiados a su gestión y no a todos, pues "la legitimación de la actora (...) no es universal, no se refiere a todo tipo de derechos de propiedad intelectual (...) sino sólo a los que le

²¹⁷ SAP de Burgos de 14-3-1994 (AC, Audiencias, nº 14, julio 1994, marginal 958-959).

²¹⁸ SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78). Reproducimos uno de los fundamentos de la **SAP de Toledo de 7-6-1995** (AC 1995/1286) por parecernos bastante representativa de esta argumentación: "Constituye un principio capital de nuestro ordenamiento civil, tanto sustantivo como procesal, que una persona está imposibilitada para actuar en nombre y por cuenta de otra como no sea merced a un título (mandato, apoderamiento, etc.) que permita la gestión de intereses ajenos. La perspectiva material de esta aseveración se encuentra en el artículo 1259 del Código Civil, según el cual «ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tnga por la ley su representación legal», en tanto que su vertiente procesal se contempla en el antes citado artículo 503.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a quien reclame un derecho de pertenencia ajena a aportar junto con la demanda el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio (...). Dado este contexto normativo, lo cierto es que ni la SGAE ni ninguna otra entidad de gestión de las existentes en nuestro país puede irrogarse la representación del colectivo genérico de titulares de derechos de propiedad intelectual cuya gestión tiene estatutariamente asumida la entidad, lo que significa que la SGAE (y lo mismo las restantes entidades) no gestiona los derechos de propiedad intelectual de todos los autores y sus derechohabientes, o sea, del colectivo genérico de autores, sino únicamente de aquellos autores o derechohabientes que, en uso de su libertad, han decidido encomendar a esta entidad la gestión de los concretos derechos de explotación de que son titulares. (...). Las entidades de gestión, en suma, están impedidas para concederse a sí mismas, a través de sus estatutos, un sistema de legitimación activa distinto del que la Ley de Enjuiciamiento Civil ha previsto para aquellos casos en que se solicita en juicio la defensa de derechos e intereses ajenos".

han sido confiados", por ello "debe la entidad de gestión demostrar que ha habido tal encomienda" (SAP de Burgos de 14-3-1994²¹⁹), siendo "la probanza de este encargo un punto esencial e insoslayable para que pueda prosperar la pretensión, al constituir uno de sus elementos básicos" (SAP de Baleares 14-2-1994)²²⁰.

En fin, en cuanto al modo de efectuar este acreditamiento, la jurisprudencia ha declarado que no reviste mayor complejidad pues se realizará mediante la aportación de los títulos individuales por los que se encomendó tal gestión, es decir los contratos de adhesión (art. 148 LPI), o bien mediante la certificación expedida por el Secretario de la entidad correspondiente en la que se refleje el censo de los autores que han confiado la gestión de sus derechos a la misma: "la aportación no parece además revestir excesiva dificultad - una simple certificación del secretario general de la SGAE, conforme al art. 62,b de sus Estatutos, sería suficiente -" (SAP de Baleares de 14-2-1994²²¹) o bien "probar que los autores cuyo derecho patrimonial exige del hoy apelante le tenían encomendada, contractualmente, la gestión de los mismos, (...) mediante la aportación de los dichos contratos..." (SAP

²¹⁹ SAP de Burgos de 14-3-1994 (AC, Audiencias, nº 14, julio 1994, marginal 958-959).

²²⁰ SAP de Baleares de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848). Igualmente en SAP de Oviedo de 9-1-1992 (AC 1992/18), SAP de Asturias de 12-5-1992 (AC 1992/718); SAP de Asturias de 22-10-1992 (AC 1992/1455), SAP de Las Palmas (sección 3ª) de 20-3-1998 (AC 1998/5242), SAP de las Palmas (Sección 2ª) de 8-6-1998 (AC 1998/1643). A destacar la SAP de Las Palmas, Sección 1ª, de 25-6-1998 (AC 1988/ 8863), que declara: "no cabe presumir que la «SGAE es gestora de todos los autores y de todas sus obras mientras quienes las reproducen o difundan no prueben que aquéllos tiene encomendada dicha gestión a otra entidad». En este punto, no estamos de acuerdo con la postura mantenida por otras Audiencias Provinciales que sostienen que la Sociedad General de Autores está legitimada por sustitución adquirida «ex lege» para accionar en defensa de los intereses colectivos de los autores con arreglo a los límites que resulten de sus Estatutos, y que esa legitimación podrá ser destruida acreditando haber satisfecho el importe correspondiente del derecho reclamado a otra entidad de gestión (SAP Cantabria de 11 junio 1997); ni tampoco con la opinión de que se trata de un supuesto de legitimación indirecta o por sustitución al serle imposible a la citada entidad expresar todos y cada uno de los autores que le han encomendado la gestión de sus derechos, consagrando el principio de inversión de la carga de la prueba (SAP Cuenca de 26 febrero 1997). (...) En consecuencia, la entidad gestora que pretende percibir la retribución económica correspondiente a un autor ha de probar la titularidad, por encargo, de ese derecho".

²²¹ SAP de Baleares de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848).

de Badajoz de 29-11-1991²²², SAP de Sevilla de 14-1-1994²²³, SAP de Burgos de 14-3-1994²²⁴).

Sin perjuicio de lo que más adelante se afirme, conviene realizar varias consideraciones en relación con este extremo probatorio. Por una parte es de destacar que la jurisprudencia haya declarado admisible como medio para acreditar la representación de la SGAE, la aportación de los contratos de adhesión a la entidad de gestión, o el certificado del Secretario de la propia entidad, sin exigir en ningún caso, la aportación de los correspondientes poderes formalizados en documento público (art. 1280.5 CC).

La solución adoptada en este punto por la jurisprudencia es similar a la contemplada por la Ley de Procedimiento laboral de 1990 para los supuestos de actuación procesal del Sindicato en defensa de los derechos individuales de sus afiliados (art. 20.1 Ley de Procedimiento Laboral). La base 7^a.4 de la Ley 7/1989, de 12 de abril de bases de procedimiento laboral estableció que los sindicatos podían actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a ellos, defendiendo su derechos individuales, en los casos y en las condiciones que se determinen, que deberán respetar la voluntad del trabajador. Después a la hora de desarrollar esta base, el RD legislativo 521/1990, por el que se aprueba la Ley de Procedimiento laboral, estableció en su art. 20.2 que en tal caso, el Sindicato deberá acreditar en la demanda la condición de afiliado del trabajador y la existencia de la comunicación al mismo de su voluntad de iniciar el proceso, añadiendo que esa autorización se presumirá concedida salvo declaración en contrario del trabajador afiliado²²⁵. Se trataría pues de una representación voluntaria especial en cuanto a este extremo probatorio.

²²² SAP de Badajoz de 29-11-1991 (AC, nº 3, marzo 1992, marginal 49).

²²³ SAP de Sevilla de 14-1-1994 (AC 1994/78).

²²⁴ SAP de Burgos de 14-3-1994 (AC, Audiencias, nº 14, julio 1994, marginal 958-959).

²²⁵ MONTERO AROCA, J., *La Legitimación en el proceso civil*, Madrid, 1994, p. 60.

Por otra parte, debemos aclarar que lo que se acreditaría de esa forma sería la representación y no la legitimación, a pesar de que la jurisprudencia incorrectamente hable de demostrar la legitimación ("puesto que no ha demostrado la legitimación impugnada", SAP de Burgos de 14-3-1994). La legitimación o la posición que autoriza a una persona a pretender eficazmente una tutela judicial frente a otra persona²²⁶, la seguirá ostentado cada autor en concreto y no la perderá por haber confiado la administración de su derecho a la entidad de gestión. Ahora bien, si la entidad de gestión hace valer en el proceso el derecho que el autor le ha confiado expresamente, la entidad no será la legitimada sino la representante voluntaria de la verdadera parte.

La consecuencia lógica de mantener la tesis de la representación es que la falta de acreditamiento de la misma permitirá al demandado plantear la excepción prevista en el art. 264. 2 LEC. De tal forma que sobre el demandado recae la carga de alegar y demostrar la falta de ese presupuesto, no sin embargo la carga de acreditar que es otra Entidad la que debería haber ejercitado el derecho. Dicho con otras palabras, no es al demandado al que corresponde la prueba de la representación de la entidad demandante, sino a la propia entidad que afirma presentarse en el proceso con esa representación. Semejante inversión de la actividad probatoria supondría "una excepción injustificada al principio general de que incumbe la acreditación de los hechos a quien los alega y en ellos se basa para fundamentar su petición" (SAP de Baleares de 14 de febrero de 1994²²⁷).

La postura que acabamos de resumir se enfrenta sin embargo con dos importantes obstáculos. En primer lugar, si admitiéramos que las entidades de gestión actúan como representantes voluntarias de los autores, rigiéndose esta representación por las reglas generales del contrato de mandato (arts. 1.709 a 1.739 CC) y acreditándose en el proceso de acuerdo en el art. 264.2 LEC, cabe cuestionarse qué virtualidad tendría el art. 150 LPI, qué añadiría de nuevo a lo que

²²⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 147.

ya está regulado por las normas generales, en definitiva qué sentido tiene el reconocimiento expreso de legitimación a las entidades de gestión. Segundo y más importante, ocurre que las entidades de gestión y en concreto la SGAE, cuando inicia un procedimiento en virtud de la legitimación del art. 150 LPI, no actúa en representación de un número de autores individualizados, más o menos numeroso, sino que ejercita los derechos de todos los autores, de todo un repertorio, incluso de autores futuros que en el momento de iniciarse el proceso no han contratado todavía con la entidad de gestión, pero a los cuales alcanzarán las consecuencias de ese proceso. Es evidente en estos casos la dificultad probatoria de la representación²²⁸.

Se impone por tanto la necesidad de buscar otra interpretación del precepto, para no convertirlo en una norma poco útil. Sin embargo la segunda postura que vamos a analizar tampoco acierta del todo en la calificación de esta legitimación, ello por considerarla un supuesto de sustitución procesal.

b) La actuación de las entidades de gestión como legitimadas por sustitución.

De acuerdo con la corriente jurisprudencial mayoritaria, el artículo 150 LPI reconocería a las entidades de gestión un privilegio o especial situación en el proceso, consistente en quedar relevadas de la carga de acreditar por cuenta de quienes actúan. De este modo, las entidades gestoras se verían favorecidas en el proceso por la presunción de que los derechos que ejercitan han sido confiados por los autores a la entidad correspondiente, siendo pues el demandado que negara tal legitimación el que debiera destruir esa presunción. El acierto de esta postura estriba en no exigir el acreditamiento de los autores cuyos derechos se ejercitan, pero sin

²²⁷ SAP de Baleares de 14-2-1994 (AC, Audiencias, nº 13, julio 1994, marginal 847-848).

²²⁸ SAP de Córdoba de 14-9-1994 (RGD, octubre- noviembre 1995, nº 613-614, p. 1267); SAP de Navarra (Sección 2ª) de 3-5-1996 (AC 1997/917). En su actuación normal, esto es, extraprocesalmente, la SGAE otorga licencias generales para la utilización del repertorio gestionado por esa entidad. Como explica MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 29, "Ese sistema de licenciamiento general cada vez más implantado, no sólo es incompatible con la presentación en cada caso de la relación total del repertorio administrado, con los contratos correspondientes tanto nacionales como internacionales, lo que resulta imposible, sino que por afectar la licencia a actuaciones de futuro - por tratarse de autorizaciones de uso- ni siquiera se conoce al momento de su otorgamiento, quienes sean los titulares afectados".

embargo la tesis se oscurece cuando la actuación de la entidad de gestión es calificada como un supuesto de sustitución procesal.

Comienza esta argumentación afirmando que si bien con la nueva norma se ha pasado de una situación de monopolio a otra de pluralismo de entidades gestoras, la SGAE "no ha perdido su personalidad jurídica ni la facultad de gestionar los derechos de explotación u otros de carácter patrimonial que le sean confiados" porque "en la nueva entidad de gestión en la que se ha transformado la SGAE ha quedado integrado su actual patrimonio con todos sus derechos y obligaciones. Es decir, (...) han quedado integrados todos los derechos y obligaciones que tenía anteriormente, incluidos lógicamente los de gestión colectiva que hasta ese momento venía asumiendo con carácter exclusivo, debiendo por ello continuar cumpliendo esas obligaciones hasta que los respectivos autores encomienden la gestión a otra entidad o manifiesten de algún modo su voluntad en sentido contrario" (SAP de Huesca de 20-5-1991²²⁹).

En esta línea de continuidad con la situación anterior, la novedad aparecería con los arts. 132 y 135 LPI de 1987 (hoy 147 y 150 LPI), pues según el primero "Las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura", y en virtud de esta autorización, "estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales" (art. 150 LPI).

Si cualquier persona (física o jurídica) que inicia un proceso en nombre o por cuenta de otra debe acreditar la representación con la que actúa (art. 264.2 LEC), en

²²⁹ SAP de Huesca de 20- 5- 1991 (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p. 1030); en el mismo sentido, SAP de Zaragoza de 31-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, diciembre 1993, marginal 1525); SAP de Huesca de 16-7-1994 (AC, Audiencias, nº 22, noviembre 1994, marginal 1679,

este caso, las entidades de gestión quedarían relevadas de dicha carga, pues actuarían en virtud de la autorización concedida por el Ministerio de Cultura, y "sin necesidad de que aporte los contratos individuales cuando actúa bajo la cobertura de los Estatutos" (AAP de Cádiz de 31-3-1995²³⁰). Esto es en definitiva lo que vendría a reconocer el art. 150 LPI a las entidades de gestión, la no necesidad de aportar junto con la demanda "todos y cada uno de los contratos individuales por los que se viene a encomendar la gestión", presumiéndose que el derecho que se ejercita está incluido en el ámbito de gestión de la entidad demandante²³¹. La entidad ejercitaría por tanto los derechos confiados estatutariamente a su gestión y no los derechos confiados individualmente por los autores a la entidad²³².

también en la base de datos AC 1994/1238); SAP de Barcelona de 13-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, Diciembre 1993, marginal 1473).

²³⁰ AAP de Cádiz de 31-3-1995 (RGD, mayo, 1995, p. 6009).

²³¹ SAP de Zaragoza de 9-12-1993 (AC 1993/2551); SAP de Zamora de 30-1-1995 (AC 1995/82); SAP de Zamora, de 16-3-1995 (AC 1995/585); SAP de Navarra (Sección 2ª) de 3-5-1996 (AC 1997/917); SAP de Lugo de 20-3-1997 (AC 1997/497); SAP de Gerona (Sección 2ª) de 1-10-1997 (AC 1997/2347); SAP de Cantabria (Sección 3ª) de 22-1-1998 (AC 1998/13); SAP de Cantabria (Sección 3ª) de 23-2-1998 (AC 1998/314); SAP de Segovia de 4-5-1998 (AC 1998/5490); SAP de León (Sección 1ª) de 25-9-1998 (AC 1998/6447); SAP de Álava (Sección 1ª) de 27-11-1999 (AC 1999\7628).

²³² Reproducimos, por parecernos bastante completo y por repetirse de modo casi literal en otras resoluciones, el fundamento primero de la SAP de Huesca de 16-7-1994 (AC, Audiencias, nº 22, noviembre 1994, marginal 1679, también en la base de datos AC 1994/1238): "No faltan las opiniones doctrinales que defiendan la tesis de la actora, hoy apelante, partiendo de que a la misma, como a todas las entidades de gestión, la nueva Ley les confiere un estatuto especial, concebido para un cumplimiento efectivo de su cometido, en el que vienen incardinados intereses no estrictamente privados, de suerte que al serles reconocida su legitimación para ejercer, sin ánimo de lucro (artículo 132), los derechos confiados a su gestión haciéndolos valer ante toda clase de procedimientos judiciales y administrativos «en los términos que resulten de sus propios estatutos» se les releva de la carga de la prueba -(que hay quien la estima imposible en la práctica de la gestión cuando se trata de utilizaciones masivas)-, de los titulares por cuenta de quienes actúen, cuya prueba la deberá aportar quien la niegue, pasando a quedar así configurada su legitimación, por ministerio de la Ley, con arreglo a los límites que resulten de sus propias normas estatutarias, como la recurrente defiende, de modo que la misma permanecería inatacable, con arreglo a lo dispuesto en los estatutos, mientras no acreditara el demandado en cada caso el haber satisfecho el importe del derecho reclamado a otra Entidad de Gestión que hubiera concurrido con idéntica legitimación, si es que no se mantiene con ellas, las Entidades de Gestión, situaciones de monopolios de facto, y se permite concurrir a más de una en un determinado sector de explotación"; en el mismo sentido, SAP de Castellón, Sección 2ª, de 1-7-1997 (AC 1997/1608).

Esta falta de acreditamiento lleva a "presumir la legitimación de la sociedad demandante" (SAP de León de 20-4-1995²³³), provoca "en el orden procesal una presunción de que la sociedad se encuentra favorecida por esta legitimación" (SAP de Zaragoza de 9-12-1993²³⁴). Es por tanto el demandado que niega esa legitimación, el que deberá destruir esa presunción, "demostrando haber satisfecho el importe del derecho reclamado a otra entidad de gestión que hubiera concurrido con idéntica legitimación, si es que no se mantiene con las mismas situaciones de monopolios de facto, y se permite concurrir a más de una en un determinado sector de explotación" (SAP de Huesca de 20-5-1990²³⁵).

Y una vez situado el tema en el contexto de la legitimación, la jurisprudencia ha ido más allá al afirmar que se trataría de una legitimación por sustitución: "nos hallaríamos en presencia de una de las modalidades de legitimación por sustitución procesal que le viene legal y estatutariamente conferida a la Sociedad General actora" (SAP de Burgos de 16-3-1992²³⁶), "en cuanto que - la misma- aun cuando actúa esgrimiendo derechos de ajena titularidad, lo hace en nombre propio" (Ss AP de Bilbao de 14-2-1990²³⁷). Se tratará de "una suerte de legitimación por ministerio de la ley, con arreglo a los límites que resulten de los Estatutos..." (SAP de Zaragoza de 9-12-1993²³⁸) y más concretamente "de una legitimación por sustitución adquirida *ex lege* que releva a la demandante de cualquier otra prueba en este sentido" (SAP de Madrid de 9-3-1993²³⁹)²⁴⁰.

²³³ SAP de León de 20-4-1995 (AC, Audiencias, nº 21, nov. 1995, marginal 1769-1770).

²³⁴ SAP de Zaragoza de 9-12- 1993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1994, marginal 714).

²³⁵ SAP de Huesca de 20-5-1991 (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p.1030); SAP de Zaragoza de 31-7-1993 (AC, Audiencias, nº 23, diciembre 1993, marginal 1525); SAP de Huesca de 16-7-1994 (AC, Audiencias, nº 22, noviembre 1994, marginal 1679, también en la base de datos AC 1994/1238); AAP de Cádiz de 31-3- 1995 (RGD, mayo, 1995, p. 6009); SAP de Orense, de 11-9-2000 (AC 2000\1613); SAP de Cantabria, (Sección 1ª), de 13-6-2000 (AC 2000\1415).

²³⁶ SAP de Burgos de 16-3-1992 (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000).

²³⁷ SAP de Bilbao de 14-2-1990 (La Ley, 1990-3, p. 581).

²³⁸ SAP de Zaragoza de 9-12-1993 (AC, Audiencias, nº 10, mayo 1994, marginal 714).

²³⁹ SAP de Madrid de 9-3-1993 (AC, Audiencias, nº 11, junio 1993, marginal 598-599).

²⁴⁰ Así la SAP de Pontevedra de 13-2-1996 (AC 1996/286) declaraba: "Por consiguiente, en principio queda afirmada una legitimación, o, si se prefiere, quedan establecidas las condiciones o presupuestos para enarbolar aquella legitimación, que *no hay inconveniente alguno en calificar como*

Por último se afirma que esta interpretación es la que resulta más acorde con la efectiva protección de los derechos de autor. Exigir la demostración de todos y cada uno de los titulares de derechos que han encomendado la gestión de los mismos a la entidad implicaría abocar al fracaso la mayoría de estos procesos, pues los derechos ejercitados se refieren a todo un repertorio, donde existen centenares de miles de obras y otros tantos titulares²⁴¹. Para evitar estos inconvenientes y favorecer la gestión colectiva de los derechos de autor, el legislador estableció este derecho en forma de presunción²⁴².

A mi juicio, el error de esta argumentación radica en plantear el tema desde la óptica de una representación cuya imposibilidad de acreditamiento llevaría a una presunción de legitimación, cuando la legitimación y la representación deben mantenerse en planos distintos. Si se califica la actuación de estas entidades como un supuesto de legitimación extraordinaria amparada por una norma expresa, nada

legitimación por sustitución, en la medida que actúa en nombre propio y por un interés también propio, pero por un derecho que no le es propio; dicho en otros términos, el derecho privado que se hace valer en el proceso no es propio, pero la posibilidad de agitar la pretensión que del mismo se deduce, es decir, el ejercicio de la acción, sí le viene atribuida. Tal facultad de actuación sustitutoria responde, por otra parte, a una específica atribución «ex lege»»; asimismo, la SAP de Málaga, Sección 4ª, de 5-4-1999 (AC 1999/6111) que reconoce la legitimación de CEDRO con esta razonamiento: "(...) a efectos dialécticos debe declararse que la actora actúa ejercitando derechos de autor que le han sido encomendados en cuanto a su gestión y protección, y al amparo del art. 145.1 Ley de Propiedad Intelectual, ejercitando lo que la mayoría de la doctrina de las Audiencias Provinciales viene entendiendo como legitimación por sustitución, que se le encomienda por ministerio de la ley y por delegación de los respectivos autores, actuando en protección colectiva de intereses difusos, siendo la gestión colectiva la forma más adecuada de no dejar inermes los derechos derivados de la propiedad intelectual, pues ciertamente es difícil acreditar pormenorizada e individualizadamente las infracciones relacionándolas con cada obra objeto de defraudación, dada la ocultación y clandestinidad con que se llevan a efecto las reproducciones, por ello, el legislador opta por invertir la carga de la prueba, exigiendo del reproductor que acredite el indebido ejercicio de la acción por la actora, lo que aquí no consta"; en el mismo sentido, SAP de Asturias de 24-4-1992 (AC 1992/514); SAP de Sta. Cruz de Tenerife de 6 -4-1993 (AC 1993/488); SAP de Barcelona de 15-2-1996 (AC 1996/490); SAP de Castellón, Sección 2ª, de 1-7-1997 (AC 1997/1608); SAP de Cuenca de 22-7-1997 (AC 1997/1607); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 11-6-1997, (AC 1997/1381); SAP de Lugo de 20-3-1997 (AC 1997/497); SAP de Álava, Sección 2ª, de 7-6-1999 (AC 1999/1443).

²⁴¹ MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 115.

²⁴² SAP de Huesca de 20-5-1991 (RGD, nº 568-569, enero- febrero 1992, p.1030).

tendría que decirse del acreditamiento de la misma ni de la presunción de dicha legitimación (SAP de León de 20-4-1995²⁴³).

Sin embargo, y admitido que se trate de un supuesto de legitimación, la actuación de las entidades de gestión en el proceso no puede calificarse como "una de las modalidades de legitimación por sustitución procesal" (SAP de Burgos de 16 de marzo de 1992²⁴⁴). Para que pudiéramos afirmar que nos hallamos ante un supuesto de sustitución procesal la entidad de gestión debería actuar en nombre e interés propio derechos ajenos, cuando lo cierto es que la entidad ejercita "por cuenta y en interés de varios autores" (art. 142 LPI) los derechos de los mismos. Las entidades de gestión cuando hacen valer en el proceso los derechos que gestionan colectivamente, no están pidiendo para ellas, sino que están actuando en defensa de los propios autores.

La denominada sustitución procesal engloba todos aquellos supuestos en los que el derecho, atendiendo "al interés privado que puede tener una persona en que obtengan tutela judicial derechos cuya titularidad corresponde a otro, conceden a ese interés la protección específica y expresa de habilitar a la persona no titular para que pueda instar la misma tutela judicial que el titular"²⁴⁵. Pero no todos los supuestos en los que una persona (física o jurídica) ejercita en el proceso un derecho cuya titularidad corresponde a otro, pueden ser calificados como de sustitución procesal. En ocasiones, "La atribución a una persona o entidad del poder de pedir la tutela judicial del específico contenido de un derecho, aunque ese derecho no le sea propio,

²⁴³ SAP de León de 20-4-1995 (AC, Audiencias, nº 21, noviembre 1995, marginal 1769-1770). En este sentido encontramos alguna resolución en la que habla de la presunción de que los derechos ejercitados por la SGAE han sido confiados por los titulares a la entidad, pero sin mencionar que se trate de una presunción de legitimación: SAP de Zaragoza (Sección 5ª), de 8-9-1997 (AC 1997\1831): " (...) la jurisprudencia ha establecido que existe una presunción de que los derechos de autor de las obras protegidas son gestionadas por la citada entidad, salvo que se acredite por quien ha realizado la comunicación pública de las obras, que aquéllas eran gestionadas por otra entidad distinta o directamente por los propios autores de las obras"; asimismo, SAP de Segovia de 15-3-1996 (AC 1996/601); del mismo modo abogan por la tesis de la presunción de representación, la SAP de Cuenca de 26-11-1996 (AC 1996/2213); SAP de Navarra, (Sección 1ª) de 20-11-1996 (AC 1996/ 2212).

²⁴⁴ SAP de Burgos de 16-3-1992, (RGD, nº 592-593, 1994, p. 1000).

no se debe a las razones que justifican los supuestos clásicos de sustitución procesal, sino a nuevas situaciones generadas por los cambios socioeconómicos, que han conducido a establecer normas sobre atribución subjetiva de aquel poder, adecuadas para una realización efectiva de la protección que ofrece el Derecho (legitimación para la defensa de intereses colectivos y de intereses difusos)"²⁴⁶.

6. La interpretación doctrinal de la legitimación atribuida a las entidades de gestión.

Al igual que la jurisprudencia, la doctrina que se ha ocupado específicamente de este tema ha mantenido posturas divergentes. Las discrepancias doctrinales se han centrado no tanto en el reconocimiento de que la entidad de gestión deba actuar en el proceso en defensa de los derechos de autor que gestiona, sino en la calidad de esta actuación.

Según una orientación doctrinal encabezada por Marín López²⁴⁷, las entidades de gestión actúan en el proceso en cuanto representantes voluntarias de los autores que expresamente les han confiado la gestión de sus derechos, y en consecuencia, no quedan dispensadas aquéllas de las normas comunes acerca de la necesidad de acreditar la condición en que actúan²⁴⁸.

²⁴⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 149.

²⁴⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 147.

²⁴⁷ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984; en el mismo sentido, MUÑOZ XANCO, J., *El acreditamiento...*, en RDP cit., p. 595. Sostuvo la tesis de la representación en un primer momento, SACRISTÁN REPRESA, G., *La legitimación...*, cit. Tiempo después reconoció lo específico de la actuación de estas entidades en el proceso y así lo manifestó en otro artículo: *Legitimación de la SGAE en procedimientos sobre derechos de autor. Punto y seguido*, AC, 1995, 4, p. 813.

²⁴⁸ Para CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1802, la atribución de legitimación a las entidades de gestión para actuar ante los Tribunales de justicia resulta, poco útil: "La legitimación de las entidades de gestión para ejercer los derechos que les han sido confiados no precisa de este expreso reconocimiento legal: por el simple hecho de estar constituidas como asociaciones o cooperativas, tienen personalidad para actuar en juicio en defensa de sus intereses patrimoniales. Pues, a la postre, no se trata tanto de que actúe la entidad para defender intereses ajenos, sino para defender su propio repertorio, respecto del cual es titular de los derechos de explotación que le hayan sido cedidos".

Para el citado autor, el artículo 150 LPI no puede reconocer una legitimación que autorice a las entidades de gestión para representar a todo el colectivo de titulares de derechos de propiedad intelectual de que se trate, sino que las entidades únicamente están legitimadas para ejercitar pretensiones de cobro relativas a los titulares que efectivamente les han confiado la administración de sus derechos²⁴⁹.

Existiría, en primer lugar, un argumento de orden constitucional en favor de la anterior tesis. El titular del derecho es considerado por la ley como propietario. Su posición jurídica está amparada por el art. 33.1 CE, y en cuanto propietario puede gozar de su derecho de propiedad del modo que mejor le parezca. "El titular es libre para optar por la gestión directa y propia de sus derechos, por una gestión atribuida a la entidad o simplemente, por hacer dejación de sus derechos y permitir que los terceros los utilicen gratuitamente"²⁵⁰.

En segundo lugar, rechaza este autor la idea de que los Estatutos de una entidad puedan servir para delimitar la legitimación de una entidad de gestión. Ello significaría que los "Estatutos de la entidad, redactados de modo unilateral por los miembros constituyentes de la entidad o, vía modificación, por su asamblea, despojarían al titular de su derecho de propiedad, en la medida en que le impedirían decidir el modo en que ha de ser ejercitado su derecho"²⁵¹.

Hay otra razón, que dificultaría el sostenimiento de la tesis proclive a considerar que las entidades de gestión están legitimadas para ejercitar pretensiones en nombre de todos los titulares de derechos y no sólo en nombre de los titulares socios de la entidad. Esta última razón se refiere a la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de un sistema de *class actions* como el practicado en los ordenamientos jurídicos de tradición anglosajona. "Las *class actions* permiten que un sujeto ejercite una acción de reclamación de cantidad (normalmente, en la práctica, por indemnización de daños) no sólo en nombre suyo sino también

²⁴⁹ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984.

²⁵⁰ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984.

²⁵¹ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984.

representando a todas aquellas personas que se encuentran en su misma situación. Las *class actions* son acciones de categoría o de clase para cuyo ejercicio no se requiere acreditar la representación de terceros"²⁵².

Por último, de admitir que las entidades gestoras están legitimadas para el ejercicio de todos los derechos de autor de una determinada categoría y no sólo para los derechos de autor que expresamente se le hayan confiado, implicará que la entidad de gestión percibe una cantidades que posteriormente no podrá repartir, obteniendo una ganancia en contra de la expresa prohibición de lucrarse que pesa sobre estas organizaciones²⁵³.

Admitido por estos autores que las entidades de gestión actúan en el proceso en cuanto representantes de los autores socios, la especialidad de la misma estriba en el modo de acreditar esa representación²⁵⁴. "En este sentido, una interpretación rigurosa del artículo 503.2 LEC (de 1881) conduciría a obligar a la entidad actora a

²⁵² MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984; para este autor, constituiría una acción colectiva por ejemplo, "la que podría ejercitar VEGAP contra una disposición ministerial que impusiera a las empresas subastadoras de obras de arte unas condiciones para el ejercicio de su actividad que, a juicio de la entidad, menoscabaran el droit de suite de los artistas plásticos. Es también acción colectiva la que eventualmente podría ejercitar la entidad EGEDA contra una disposición ministerial que, por ejemplo, discriminara a los productores audiovisuales españoles frente a los extranjeros en tema de subvenciones públicas". Pero, según este autor, no sería acción colectiva la que ejercitan las entidades solicitando el cese de la actividad ilícita y la condena a la indemnización. Por otra parte, las *class actions* existen casi únicamente en Estados Unidos. Pero las consecuencias económicas extremadamente graves que pueden provocar han determinado que la jurisprudencia federal americana haya limitado en la práctica su ejercicio. Como explican GUTIERREZ SANZ, M. R., y SAMANES ARA, C., *Comentario al artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la protección procesal de los derechos de los consumidores*, en *La Ley*, 1988, 2, p.1159, "El ejercicio de las *class action* por uno solo o varios demandantes (representantes de la clase) puede dar lugar a que una sentencia pueda tener fuerza de *res iudicata*, incluso para aquellos que no han sido parte en el juicio. Presupone la existencia de una generalidad de sujetos actual o potencialmente afectados, y su pertenencia a una misma clase o categoría. La sentencia podrá condenar al pago de indemnizaciones de los perjuicios sufridos o bien a poner fin a la conducta que sea o actúa en un determinado sentido frente a cualquier persona que se encuentre en una situación parecida, o bien contener la declaración de ilegalidad oponible *erga omnes* de la norma o de la práctica que sea".

²⁵³ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1993.

²⁵⁴ La confusión conceptual a la que al principio de estas páginas aludíamos se manifiesta también en este autor. La frase más expresiva de ello es la siguiente: "El problema - dice MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984- no es *si* las entidades están legitimadas, lo que debe

que toda demanda interpuesta por ella fuera acompañada de todos los contratos de gestión celebrados con todos sus titulares. (...) Piénsese, sin ir más lejos, que la entidad probablemente reclamará los derechos no sólo de los titulares que le han confiado su gestión directamente, sino también los derechos de todos aquellos titulares cuya gestión tiene indirectamente asumida merced a los múltiples contratos de representación recíproca celebrados con entidades análogas del extranjero"²⁵⁵.

Se impone pues una interpretación flexible de la exigencia del art. 264.2 LEC. El acreditamiento de los autores en nombre de los que actúa la entidad quedaría cumplido, "aportando junto con la demanda, bajo la fe del secretario de la entidad, un listado en el que figurarán los nombres de tales titulares y las entidades extranjeras con las que tiene celebrado un contrato de representación recíproca"²⁵⁶. Solución que, como hemos visto, había sido apuntada por la jurisprudencia.

La tesis contraria a la anteriormente expuesta y relativa a la «legitimación presunta», ha sido defendida por quienes ocupan cargos de responsabilidad en las entidades de gestión. El máximo exponente de esta argumentación es Delgado Porras, asesor jurídico de la SGAE²⁵⁷.

Para este autor, las entidades de gestión actúan siempre en interés ajeno (art. 147 LPI), pero cabe la posibilidad de que lo hagan en nombre propio o en nombre ajeno. En el primer caso las entidades ejercitan los derechos cuya gestión le ha sido

responderse afirmativamente, sin ningún género de dudas en los términos antedichos, sino cómo acreditar esa legitimación".

²⁵⁵ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1993.

²⁵⁶ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1984; asimismo, MUÑOZ XANCO, J., *La acreditación...*, en RDP, cit., p. 624, afirma que "La exigencia de la prueba de la celebración del contrato (...) podría ser compleja sí, pero los tiempos modernos ofrecen una serie de medios, a través de la informática, que pueden permitir perfectamente a las entidades de gestión ofrecer, como mínimo, un principio de prueba de los derechos que tienen encomendados, como podría ser un listado debidamente certificado por el Secretario de la entidad, susceptible incluso de ser comprobado dentro del procedimiento mediante una prueba pericial".

²⁵⁷ DELGADO PORRAS, A., *La regulación española...*, cit., p. 651; por el mismo autor en, *Panorámica de la protección...*, cit., p. 106; MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J. (Secretario general de la SGAE), en *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 115; asimismo se inclinan por esta tesis, SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., pp. 193 y 198; por el mismo autor,

confiada estatutariamente, mientras que en el segundo, hacen valer los derechos de otras entidades extranjeras²⁵⁸.

Si a esa actuación se le aplicaran "las reglas generales de la legitimación «*ad causam*», ni se obtendrá la clase de protección que con ellas se persigue ni, en consecuencia, tales entidades cumplirán con la función que tienen asignada por el legislador. No es posible acreditar en cada uno de los múltiples pleitos que a diario se plantean por las organizaciones de este tipo y en relación con amplísimos repertorios de obras y prestaciones de titulares nacionales y extranjeros, ni el título de adquisición de los derechos que se ejercitan (cuando actúe en nombre propio) ni el título de representación de esos titulares (cuando se accione en nombre ajeno). Se impone, por tanto que el legislador haga colación a estas entidades de un tipo excepcional de legitimación que les exonere de esas cargas y les habilite para cumplir su función"²⁵⁹.

en *Legitimación de la SGAE (...). Punto y seguido*, cit., p. 828; OROZCO PARDO, G., *Algunos problemas...*, cit., p. 589.

²⁵⁸ DELGADO PORRAS, A., *La regulación española...*, cit., p. 651. En contra, MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p.72, para quien la expresión "en nombre propio o ajeno" debe ponerse en relación con la clase de derechos de propiedad intelectual y afines, de un lado, y los tipos de gestión, de otro: "Las entidades habrían de actuar en nombre propio cuando se trata de derechos que se gestionan de modo colectivo por ellas, con o sin exclusión por la ley del ejercicio individual del derecho por su titular, y tendrían que actuar en nombre ajeno si se tratara de derechos que, debiendo ser ejercitados de modo individual por sus titulares, estos confieren a la entidad mandato expreso para ejercitarlos (y aun teniendo en cuenta que debe recabarse el consentimiento del autor para cada autorización concreta)". Entiendo que la interpretación correcta es la primera. Las entidades de gestión celebran contratos de representación con sus homólogas extranjeras, de modo que cuando hacen valer los derechos de estas últimas, actúan «en nombre ajeno» y por cuenta e interés de otros. Véase, MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1918.

²⁵⁹ DELGADO PORRAS, A., *La regulación española...*, cit., p. 651; como explica MOSCOSO DEL PRADO, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p. 115, "Si interviene (la entidad de gestión) en nombre propio, es decir, en base a una adquisición de los derechos que traten de hacer valer (en virtud de una cesión, o mejor concesión fiduciaria), tendrían que justificar este título revestido de todos los requisitos necesarios, para que hagan fe en juicio. Y esto, en la inmensa mayoría de los casos es imposible. Los derechos ejercitados se refieren a todo un repertorio, donde hay centenares de miles de obras y otros tantos titulares No hay que hacer ningún esfuerzo intelectual para percatarse de que la aportación de la documentación correspondiente a esos derechos y obras es impracticable. Máxime si a esto se añade la consideración de que este problema se plantea día a día y no en un solo pleito, sino en múltiples procesos tramitados simultáneamente y en los más diversos lugares.(...) Lo mismo cabe afirmar en el caso de actuación en nombre ajeno, en el que la

En virtud del art. 150 LPI, el ejercicio por una entidad de gestión de los derechos administrados (o, como dice la Ley, de los que han sido confiados a la misma) no precisa de otro título que el que resulte de los términos de sus propios estatutos, puesto que en los mismos se determinará cuales son los derechos confiados a su gestión. "Los contratos de la entidad con sus miembros y con otras de su clase, y entre estas últimas y sus propios afiliados sólo tienen en principio, efectos internos. Únicamente tendrán significación «ad extra» esos contratos y habrán de aportarse conforme a las reglas de prueba ordinarias, cuando esa legitimación decaiga (...). De ahí que proceda calificar la legitimación del art. 135 de la Ley (hoy 150 LPI) de presunta (*iuris tantum*). Y de aquí también el fuerte control administrativo al que están sujetas estas entidades (arts. 134 y 144) pues una posición tan privilegiada en el tráfico de los derechos de propiedad intelectual, independientemente de los intereses afectados por la actividad que despliegan, no puede concebirse sin una intervención del Poder Público"²⁶⁰.

Sin negar que la tesis expuesta tiene argumentos de peso, y ello hasta el punto de ser la interpretación acogida por el TS²⁶¹, el mayor inconveniente que

prueba habría de versar sobre los correspondientes poderes de representación formalizados en documento público (art. 1280.5 CC). E importa retener que esta clase de actuación se da siempre que el repertorio de la entidad esté constituido por obras de titulares extranjeros. Porque el número de estos titulares que confía la gestión a la sociedad nacional de manera directa es escasa y lo normal es que pertenezcan a la sociedad de su país (como mandatarios y como cesionarios) y sea ésta la que haga el encargo a la local mediante el contrato de representación recíproca. En estos supuestos, el problema se complica hasta el infinito".

²⁶⁰ DELGADO PORRAS, A., *La regulación española...*, cit., p. 652.

²⁶¹ Se trata de las Ss TS, Sala 1ª, de 29-10-1999 (RJ 1999\880 ó 8167) y de la misma fecha (RJ 1999/881 ó 8165), las únicas hasta el momento que se ha pronunciado sobre este tema. El razonamiento del TS era, pues el siguiente: "Cuando el art. 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción de 1987, establece que «las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales», debe entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión «derechos confiados a su gestión» puesta en relación con la de «en los términos que resulten de sus estatutos», se refiere a aquellos derechos cuya gestión «in genere» constituye, de acuerdo con los estatutos, el objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido encomendados para su gestión; se atribuye así a la SGAE legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se extiende su actividad; entender, como hace la Sentencia recurrida, que es necesaria la acreditación

encontramos en la misma resulta de la denominada «legitimación presunta». Estamos de acuerdo en que la entidad de gestión precisa de un título que la habilite para el ejercicio procesal de las funciones que se le atribuyen, entre las cuales destaca, amén de otras de promoción social, la gestión colectiva de los derechos de autor. Pero no podemos admitir que se trate de una legitimación presunta.

Si la presunción atiende a que los derechos ejercidos por la entidad de gestión han sido confiados por sus socios a la misma, tal presunción es irrelevante a los efectos de la legitimación, puesto que ésta consiste en una posición jurídica

documental, al amparo del art. 503.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la relación contractual establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho de comunicación pública o de los acuerdos con otras entidades de idéntica función gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad de derechos de autor, el sistema de protección establecido en la Ley, al no alcanzar la así dispensada los caracteres de real, concreta y efectiva que el Texto Legal propugna, resultando defraudados los intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que justifica la concesión de autorización administrativa a las entidades de gestión [art. 133.1 c) de la Ley de 1987]. *El art. 503.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de interpretarse a la luz de la realidad social del tiempo en que se aplica (art. 3.1 del Código Civil), realidad social actual que difiere sensiblemente de aquella existente en el momento de la publicación de la Ley, en que los litigios se desarrollaban entre personas fácilmente determinables y cuya representación era fácil acreditar mediante la aportación de los correspondientes documentos, no existiendo un tráfico jurídico en masa, como es el que justifica la existencia de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y para la defensa de intereses colectivos como las organizaciones de consumidores y usuarios, lo que dificulta y hace extremadamente gravoso para estas entidades que tienen encomendada la protección y defensa de determinados derechos e intereses legítimos, la acreditación individualizada de cada uno de sus miembros en los procesos en que sean parte; de ahí que el legislador, unas veces de forma expresa [art. 20.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio para la Defensa de Consumidores y Usuarios; arts. 25 y 27 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; art. 19.2 b) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal] y otras de forma presunta, con presunción que ha de entenderse «iuris tantum», atribuya legitimación a las entidades y asociaciones encargadas de la protección y defensa de determinados derechos e intereses, sin necesidad, por tanto, de acreditar la representación de cada uno de sus miembros y asociados. Entre esas entidades a las que se reconoce legitimación presunta, nacida del régimen jurídico a que están sometidas y de los derechos que gestionan, están las entidades de gestión de los derechos de autor para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren una autorización global [art. 142.1 a) de la Ley de 1987]. En consecuencia, basta a la SGAE para la defensa en juicio de los derechos a que se refiere el litigio con la aportación de la autorización administrativa que la habilita para gestionar esta modalidad de derechos de autor y los Estatutos aprobados por el Ministerio de Cultura, para tener así por cumplido lo exigido en el art. 503.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al no entenderlo así la Sentencia recurrida, infringe el art. 135 de la Ley de 11 de noviembre de 1987, por lo que debe ser estimado el motivo y con él, sin necesidad de entrar en el examen del motivo segundo en que se alega infracción del art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estimado el recurso con la consiguiente casación y anulación de la Sentencia recurrida, confirmando, a tenor de lo razonado, la de primera instancia"; doctrina seguida en SAP de Madrid, (Sección 9ª), de 12-7-2000 (AC 2000\1861).*

reconocida expresamente por una norma (art. 150 LPI), e independiente de las relaciones que la entidad tenga con sus socios. Las relaciones de los socios con la respectiva entidad desplegarán su eficacia en el procedimiento de reparto, pero no en la actuación de la entidad de gestión en el proceso. De otro lado, si la presunción se refiere a la medida o alcance de la legitimación, esto es, a la clase de derechos que constituyen el ámbito de gestión de cada entidad, en tanto ese objeto está determinado por una norma de rango administrativo, carece de sentido hablar de presunción.

Entre la postura de la representación y la de la legitimación, propone De la Oliva una calificación de la actuación de estas entidades ciertamente conciliadora. Al hilo de la calificación de la actuación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios (art. 11 LEC de 2000) cuando actúan en defensa de los derechos e intereses de sus miembros, considera este autor que "su legitimación es indirecta. Pero la asociación o el grupo no actúa en interés propio, sino en interés de esos «afectados». Hay pues, legitimación indirecta, expresamente establecida por la ley, pero no se trata de un caso de legitimación por sustitución si, como es razonable, mantenemos este concepto para designar la posición de quienes actúen por derechos ajenos, pero en nombre y *en interés propio*. Y le conviene la denominación «legitimación representativa» porque, aunque la asociación o el grupo no sea en absoluto técnicamente, un representante, - ni material ni procesal- de los consumidores y usuarios, parece poco dudoso que la ley permite el ejercicio de derechos ajenos en razón de una cierta representación social"²⁶².

La legitimación es un requisito subjetivo de las partes procesales, pero no exclusivamente subjetivo. La concurrencia de la misma depende de una cierta

²⁶² DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal Civil. El proceso de declaración*, Madrid, 2000, p. 133. No es extraño además, encontrar resoluciones en las que se emplean ambos términos como si fueran sinónimos, así la SAP de La Rioja de 23-2-1999 (AC 1999/3776) en la que se afirma: "conforme al art. 142 (antiguo art. 132), la SGAE tiene la representación y está legitimada para accionar en defensa del derecho del autor de la obra".

vinculación de las personas que se presentan como partes, con la situación jurídica material a la que se refiere la pretensión procesal²⁶³.

Quizá pueda servirnos de ayuda para entender la actuación procesal de las entidades de gestión, el examen del objeto de los procesos en los que la entidad actúa como demandante. Los procesos en los que la entidad de gestión esgrime la legitimación concedida por el art. 150 LPI son procesos en los que se reclaman derechos correspondientes a unos titulares inicialmente indeterminados. Ni en el momento inicial con la demanda, ni en las alegaciones de las partes, ni en la prueba de los hechos, ni en la sentencia final, se concretan los sujetos a quienes se refiere la pretensión procesal y a los que afectará la tutela solicitada.

"Lo que la SGAE está gestionando es un conjunto de derechos de propiedad intelectual pertenecientes a grupos de autores no individualizados, y difícilmente individualizables, que constituyen lo que la doctrina italiana ha dado en llamar, en traducción castellana, «intereses difusos». (...) es indudable que nos encontramos con un supuesto claro de legitimación de intereses colectivos, más exactamente difusos, por cuanto cuando hablamos de procedimientos en reclamación del cese de actos de comunicación pública de obras protegidas por la LPI, en tanto no se abone el correspondiente canon a que se refiere el articulado de dicha ley, estamos tratando, no de los autores cuyas obras se difundieron en una concreta emisión, durante un determinado período de tiempo, sino de obras indeterminadas de autores, lógico ha de ser, tan indeterminados como aquéllas, por cuanto en los procedimientos en cuestión no se exige se concreten aquéllas y éstos"²⁶⁴.

²⁶³ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 143.

²⁶⁴ SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., pp. 193 y 198; por el mismo autor en, *Legitimación de la SGAE (...) Punto y seguido*, cit., p. 828; aunque no de modo claro, parece inclinarse por esta tesis, OROZCO PARDO, G., *Algunos problemas...*, cit., p. 589; en contra, MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1991; también la jurisprudencia parece haber acogido en los últimos años este criterio, aunque no por ello ha abandonado la idea de la legitimación por sustitución ni la de la presunción de legitimación. Así: SAP de Ciudad Real, Sección 1ª, de 12-2-1998 (AC 1998/3436); SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 19-5-1998, (AC 1998/5772); SAP de Tarragona, sección 1ª, de 13-5-1998 (AC 1998/5455); SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 19-5-1998 (AC 1998/1052); SAP de Baleares de 28-9-1998 (AC 1998/1872); SAP

Con todo, y pese a ser ésta la opinión que nos parece más acertada, creemos necesario efectuar algunas reflexiones antes de expresar nuestra postura. Se trata de realizar una comparación con otros supuestos de legitimación para el ejercicio de intereses colectivos.

7. La legitimación para la defensa de intereses colectivos o legitimación colectiva. La legitimación de las entidades de gestión como una legitimación extraordinaria para el ejercicio de los derechos de gestión colectiva.

Con anterioridad a la LEC de 2000, el fenómeno de los intereses colectivos y el reconocimiento de legitimación a diversas entidades para el ejercicio de acciones colectivas había sido objeto de atención por parte del legislador²⁶⁵. De todos los supuestos en que se atribuye legitimación a entidades para la defensa de intereses no individuales, centraremos la atención en dos supuestos: la legitimación concedida a los sindicatos y a asociaciones empresariales, y, de otro lado, la legitimación atribuida a las asociaciones de consumidores y usuarios.

de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-9-1997 (AC 1997/1831); SAP de Asturias de 9-11-1994 (AC 1994/2077); SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 19-5-1998 (AC 1998/5772); SAP de Córdoba, Sección 1ª, de 2-3-1999 (AC 1999/4797); SAP de Alicante, Sección 4ª, de 4-3-1999 (AC 1999/4218); SAP de Burgos, Sección 2ª, de 16-9-1998 (AC 1998/ 8806); SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 10-11-1998 (AC 1998/8272); SAP de Asturias, Sección 6ª, de 5-4-2000, (AC 2000\1507); SAP de Badajoz, Sección 2ª, de 20-6-2000 (AC 2000\1254); SAP de Gerona (Sección 1ª), de 20-3-2000 (AC 2000\1186); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 18-2-2000, (AC 2000\193); SAP de Madrid, Sección 14ª, de 19-1-1999 (AC 1999\6928).

²⁶⁵ Así, en los arts. 17.2, 152, 163, 175 de la Ley de Procedimiento Laboral; art. 20.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; art. 19.2 Ley de Competencia Desleal; art. 25 Ley General de Publicidad. Acerca de los intereses colectivos y difusos, puede verse, ALMAGRO NOSETE, J., *La protección procesal de los intereses difusos en España*, Justicia, 1983, p. 78; GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, G., *La legitimación colectiva y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*, Justicia, 1986, p. 558; GUTIERREZ SANZ, M. R., y SAMANES ARA, C., *Comentario al artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la protección procesal de los derechos de los consumidores*, en *La Ley*, 1988, 2, p. 1159; BUJOSA VADELL, L., *La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*, Barcelona, 1995; GUTIÉRREZ DE CABIEDES, P., e HIDALGO DE CAVIEDES, P., *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos*, Pamplona, 1999, p. 184; en concreto para el proceso laboral, ROMÁN VACA, E., *El proceso especial de conflictos de trabajo*, Madrid, 1992, p. 113; para el ámbito de la competencia desleal, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, 1998, p. 184.

De acuerdo con el art. 17.2 de la Ley de Procedimiento Laboral²⁶⁶ los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios²⁶⁷. Con base en esta legitimación, las citadas entidades pueden promover procesos sobre conflictos colectivos, a través de los cuales los órganos jurisdiccionales conocerán pretensiones que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, y que deberán referirse a la aplicación e interpretación de una norma estatal, de un convenio colectivo o de una decisión o práctica de empresa (art. 151.1 LPL). La pretensión es colectiva cuando en ella no se identifican los trabajadores a los que afectará la tutela judicial concedida en la sentencia que estime esa pretensión²⁶⁸.

La legitimación para la defensa de intereses colectivos se caracteriza porque la tutela que por medio de ella se solicita "beneficia a la colectividad de miembros de la entidad o, más aún, a la colectividad de titulares de derechos de la categoría que administra la entidad, aunque no sean miembros suyos. Las acciones colectivas son las típicas acciones de categoría, a cuyo través las entidades no hacen valer derechos o intereses individualizados y concretos, sino intereses de una clase de personas (los denominados habitualmente intereses difusos)"²⁶⁹.

²⁶⁶ A partir de ahora LPL.

²⁶⁷ MONTERO AROCA, J., *Introducción al proceso laboral*, Barcelona, 1994, p. 71; por el mismo autor, en *La legitimación en el proceso civil*, cit., p. 63; asimismo en *La actuación de las entidades de gestión...*, cit., p. 253.

²⁶⁸ MONTERO AROCA, J., *La actuación de las entidades de gestión...*, cit., p. 254, así como en *La legitimación colectiva...*, cit., p. 116: "Para que la pretensión sea colectiva es preciso que no estén individualizados en ella los trabajadores que quedan implicados en el conflicto y que se verán afectados por la sentencia que se dicte. (...) El conflicto es colectivo cuando es genérico, esto es, cuando implica a un grupo de trabajadores que no aparecen individualizados, sino contemplados indeterminadamente"; en general sobre el ámbito del conflicto colectivo, IGLESIAS CABERO, M., *Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral*, con MONTERO, MARÍN y SAMPEDRO, Madrid, 1993, p. 888.

²⁶⁹ MARÍN LÓPEZ, J., *Comentarios*, cit., p. 1968. Por su parte, explica MONTERO AROCA, J., *La legitimación...*, cit., p. 65, y en *La legitimación colectiva...*, cit., pp. 48 y 49: "Lo característico de los intereses colectivos es que los mismos corresponden a una serie de personas más o menos numerosa, que están o pueden estar determinadas, entre las cuales existe un vínculo jurídico, existiendo un entidad que es persona jurídica a la cual se atribuye por la ley la representación institucional para la defensa de ese interés. Esa persona cuando actúa en el proceso no tiene ni pretende tener la representación individual de cada una de las personas físicas implicadas

En principio, tales consideraciones serían extrapolables a las pretensiones ejercitadas por las entidades de gestión, en virtud de la legitimación del art. 150 LPI. Como ya hemos indicado, en ese tipo de procesos la entidad demandante no individualiza a los autores a los que la tutela vaya a afectar, ello a pesar de que puedan ser individualizados. Sin embargo, la legitimación colectiva, en el caso de los sindicatos, supone la imposibilidad del ejercicio de pretensiones de condena por obligaciones dinerarias. "Si el conflicto tiene que ser genérico la consecuencia es que no pueden existir condenas dinerarias en cuanto falta la determinación de los acreedores e incluso la causa de pedir específica respecto de cada uno de ellos"²⁷⁰.

En los procesos entablados por las entidades de gestión *ex art. 150 LPI*, se plantean pretensiones de cesación de la actividad ilícita de comunicación pública y de condena a la indemnización. Las cantidades obtenidas por ese proceso serán repartidas entre los titulares socios de la entidad por medio de un procedimiento general de reparto de los derechos recaudados, entre los que se incluyen no sólo los de procedencia judicial sino también los extrajudiciales. Desde este punto de vista, la legitimación de las entidades de gestión difiere de la de los sindicatos.

Vayamos con el segundo ejemplo de legitimación colectiva. El art. 20.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora el art. 11 de la LEC de 2000, establecen tres cauces de actuación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios: representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos²⁷¹, en defensa de la

pero sí tiene confiada la representación institucional del conjunto y en virtud de ellas afirma, no la titularidad del derecho subjetivo individual, sino un interés colectivo cuya defensa justifica la existencia de la propia persona jurídica".

²⁷⁰ MONTERO AROCA, J., *La actuación de las entidades de gestión...*, cit., p. 255, así como en *La Legitimación colectiva...*, cit., p. 118.

²⁷¹ En este caso consideramos que se trata de un supuesto de representación porque la Asociación de consumidores no actuaría en nombre propio, como sí lo haría en el segundo cauce del art. 20 LGDCU, sino que actuaría en nombre de los asociados. Siempre que los derechos ejercitados por la Asociación pertenezcan a consumidores que estén o puedan estar individualizados, aunque formen un grupo muy numeroso de titulares de derechos, estaremos ante la representación, puesto que se trata de la defensa de intereses individuales y no de intereses colectivos. Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Una tutela jurisdiccional adecuada para los casos de daños a*

propia Asociación²⁷² y en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Este último supuesto ha sido calificado como un caso de legitimación para el ejercicio de intereses colectivos²⁷³ o difusos²⁷⁴.

Las dudas que planteó la falta de concreción por la LGDCU de las modalidades de tutela que podían solicitarse merced a dicha legitimación extraordinaria, fueron resueltas en contra de la admisión de las pretensiones de condena a indemnización por daños²⁷⁵. La nueva norma procesal civil ha supuesto en este punto un importante avance²⁷⁶.

De acuerdo con el primer párrafo del art. 221 LEC las Asociaciones de Consumidores y Usuarios pueden actuar en el proceso en defensa de consumidores identificados o que puedan determinarse individualmente. De este modo, "Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o

consumidores, en *Estudios sobre consumo*, nº 16 de 1989, p. 179, "la actuación de la Asociación no representaría defensa de un derecho o interés colectivo, sino de una serie de derechos de crédito individualizados en la persona concreta de cada consumidor, cada uno de los cuales derechos habrá tenido sus concretas vicisitudes de nacimiento y de modificación y extinción"; o como explica LACRUZ BERDEJO, J.L., *El acceso de los consumidores a la justicia en la Ley General para su defensa*, en *Estudios sobre Consumo*, nº extraordinario, noviembre 1987, p. 113, La Asociación no reclamará para ella sino que reclamará para sus asociados para personas individuales e identificadas, (...) "personas concretas que han sufrido perjuicios cuantificables"; en contra, SENÉS MOTILLA, C., *Las partes en el proceso civil*, La ley, Madrid, 2000, p. 86, que considera este supuesto como de legitimación por sustitución.

²⁷² Este sería un ejemplo de legitimación ordinaria o propia, MONTERO AROCA, J., *La legitimación...*, cit., p. 67; SENÉS MOTILLA, C., *Las partes...*, cit., p. 86.

²⁷³ SENÉS MOTILLA, C., *Las partes...*, cit., p. 87.

²⁷⁴ MONTERO AROCA, J., *La legitimación en el proceso civil*, cit., p. 67.

²⁷⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Una tutela jurisdiccional adecuada...*, cit., p. 179; MONTERO AROCA, J., *La legitimación en el proceso civil*, cit., p. 67; GUTIERREZ SANZ, M. R., y SAMANES ARA, C., *Comentario al artículo 7.3...*, cit., p. 1160; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal...*, cit., p. 191.

²⁷⁶ Como explica SENÉS MOTILLA, C., *Las partes...*, cit., p. 90: "Hasta el momento, la doctrina mayoritaria estaba de acuerdo en estimar que la legitimación colectiva habilitaba únicamente para el ejercicio de las llamadas «acciones de cese», es decir, de acciones de condena a no hacer, quedando excluidas las de condena a indemnizar. En la jurisprudencia, hasta la famosa sentencia de la Sala 2ª del TS 895/1997 de 26 de septiembre (caso de la colza) y como se afirma en ella, no se había admitido de modo decidido la posibilidad de que las Asociaciones de consumidores entablaran acciones en reclamación de daños y perjuicios sufridos por el grupo genérico de consumidores, y sí únicamente se les concedió esa posibilidad cuando se trataba de consumidores concretos que fueran afectados. Pero la sentencia citada constituía una alteración profunda en ese estado de cosas. (...) La LEC contiene ahora lo que sin duda es una regulación enteramente progresista".

genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena (art. 221.1,I). Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago, y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante (art. 221.1, II)". Los consumidores en quienes concurren las circunstancias así especificadas por la sentencia, en el caso de no conseguir el cumplimiento voluntario de aquéllas por parte de la empresa o profesional condenados, deberán obtener, para poder pedir la ejecución, el reconocimiento judicial de su condición de sujetos beneficiados por la condena (art. 519 LEC)²⁷⁷.

El supuesto que constituye objeto de nuestro estudio no resulta totalmente asimilable con la legitimación colectiva de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para el ejercicio de pretensiones de condena dineraria. En los supuestos en los que estas Asociaciones solicitan esa modalidad de tutela, la identificación de los beneficiarios se realiza en el mismo proceso, en fase de declaración o en ejecución. En los procesos entablados por las entidades de gestión, la determinación de los sujetos a los que se refiere la pretensión procesal, es decir, los titulares de derechos, no se efectúa ni en la sentencia, ni en la ejecución de la misma. La determinación de los concretos titulares se realizará extrajudicialmente, por la propia entidad de gestión, y a través de un procedimiento global de reparto de los derechos recaudados²⁷⁸. Dicho de otro modo, la determinación de los sujetos a los que va a afectar la tutela y las cantidades que corresponderán a cada uno de ellos, es una de las actividades que integran la gestión colectiva, y esa gestión es a su vez, uno de los

²⁷⁷ SENÉS MOTILLA, C., *Las partes...*, cit., p. 93.

²⁷⁸ Como declara la SAP de La Coruña (Sección 6ª), de 27-4-2000 (AC 2000\1706): "Se trata en definitiva de un supuesto claro de legitimación de intereses colectivos o difusos, pues no es el caso de autores concretos cuyas obras se difundieron en una concreta emisión o durante un período de tiempo, sino de obras indeterminadas de autores indeterminados, y que parte de su ejercicio se encamina al cese de actividades futuras".

finés que debe cumplir la entidad. La legitimación que se atribuye a la entidad es el instrumento imprescindible para la efectividad de esa gestión.

La legitimación reconocida en el art. 150 LPI es por tanto una legitimación extraordinaria que concede a las entidades un poder jurídico para hacer valer procesalmente derechos de otros, y esos derechos son precisamente los que la propia entidad habrá gestionado colectivamente. En los procesos en los que estas entidades invocan la legitimación del art. 150 LPI no hacen valer los derechos que los autores individualmente les han confiado sino que ejercitan la clase de derechos que el ordenamiento jurídico confía a su gestión²⁷⁹. No actúan pues por delegación de los autores sino en virtud de una legitimación propia.

Como explica Montero, "Es evidente que si las entidades de gestión asumen la administración colectiva de los derechos de propiedad intelectual, (...), como una obligación, y si respecto de esos derechos han de conceder autorizaciones no exclusivas y genéricas, lo que también es para ellas una obligación, han de disponer de legitimación propia, aunque extraordinaria para poder ejercitar en juicio las acciones que se derivan de esa gestión colectiva y del conjunto de sus obligaciones. Sería absurdo imponerles las obligaciones y, al mismo tiempo, no darles los

²⁷⁹ Conviene no perder de vista la regulación que sobre este punto se contiene en el art. 38 de la ley francesa nº 85- 660, de 3 de julio de 1985, sustituido en la actualidad por el art. L. 321-1 II *in fine* del *Code de la Propriété Intellectuelle* de 1992. Según el precepto citado, y como explica, MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., *Génesis y desarrollo...*, cit., p.117, "Estas sociedades civiles (de percepción y de reparto de derechos de autor y de derechos accesorios) debidamente constituidas tendrán calidad para comparecer en juicio para la defensa de los derechos que estatutariamente hayan tomado a su cargo", y la interpretación que de este precepto ha hecho la Corte de Casación francesa en Sentencia de 25 de octubre de 1988 es que esas sociedades extraen de las disposiciones legales y de sus Estatutos la calidad para actuar en procedimientos judiciales sin necesidad de acreditar las relaciones contractuales con sus miembros, esto es, sin necesidad de aportar la relación nominal y un poder expreso de todos los autores en nombre de los que actúan". De la expresión francesa de "*exercer los derechos que estatutariamente hayan tomado a su cargo*" es fácil deducir que tales entidades ejercen los derechos confiados por la Ley y por los Estatutos y no los derechos confiados individualmente por los autores. Dicha expresión fue sustituida en nuestro derecho por la de "*exercer los derechos confiados a su gestión*", expresión mucho más amplia y ambigua que ha permitido una interpretación en el segundo sentido, y de donde se han derivado las diferentes posturas que hemos analizado.

derechos instrumentales necesarios para el desempeño de las mismas. La gestión colectiva lleva necesariamente a la legitimación colectiva²⁸⁰.

De este modo, la actuación de las entidades de gestión en el proceso, abstracción hecha de la actividad posterior de reparto de los derechos recaudados, podría ser considerada como un supuesto de legitimación para la defensa de intereses colectivos, en tanto los sujetos a los que la tutela solicitada vaya a afectar, no están identificados. Creo más acertado, sin embargo, contemplar la actuación de la entidad de gestión en el proceso como un componente más de la gestión colectiva. Desde este punto de vista, sería admisible denominar a la legitimación conferida por el art. 150 LPI como legitimación colectiva, siempre que por tal se entienda la legitimación extraordinaria para el ejercicio de los derechos de autor que han sido gestionados de modo colectivo por la propia entidad de gestión.

²⁸⁰ MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva...*, cit., p. 179.

CAPÍTULO IV

EL PROCESO DE DECLARACIÓN PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. LAS MODALIDADES DE TUTELA QUE PUEDEN SOLICITARSE EN EL PROCESO DECLARATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA PRUEBA.

1. INTRODUCCIÓN

Analizado en el capítulo anterior, quiénes pueden instar la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual, corresponde ahora abordar el estudio de lo que estos sujetos pueden solicitar y obtener de los órganos jurisdiccionales. Debemos por tanto analizar aquello que el ordenamiento jurídico autoriza a los órganos jurisdiccionales a conceder para la efectiva protección de los derechos de autor¹.

Lo que de forma inmediata el titular de derechos solicita de los órganos jurisdiccionales, es una actividad consistente en la emisión de una resolución judicial por la que se declare la existencia o inexistencia de un derecho, relación o situación jurídica; o bien que se dicte una sentencia por la que se constituya, modifique o extinga una previa relación jurídica; en fin, la parte puede pedir del órgano jurisdiccional que emita una resolución judicial por la que se imponga al sujeto demandado una conducta determinada. En función pues, del objeto inmediato que integra la petición de la pretensión procesal, podemos encontrarnos ante una tutela meramente declarativa, constitutiva o de condena, respectivamente².

Hasta la aprobación de la LPI de 1987, las medidas de represión típicas frente a las actuaciones fraudulentas de los derechos de propiedad intelectual, consistían en

¹ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Jurisdiccional*, II, 2º, (ed. 1991), con otros, p. 683.

² Sobre la clasificación de las acciones declarativas puede verse: GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal Civil*, 1936 (Traducción de Leonardo Prieto-Castro, y Niceto Alcalá Zamora Castillo), p. 100; CHIOVENDA, G., *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, Vol. I, (Traducción de E. Gómez Orbaneja), Madrid, 1936, p. 37; GUASP, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, T. I. Madrid, 1943, pp. 343 y ss.; más recientemente, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, Pamplona, 2000, p. 41; DE LA OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal. Introducción*, Madrid, 1999, p. 41; TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa Juzgada*. Colección Ley de Enjuiciamiento Civil, 2000, Madrid, 2000, p. 20.

el comiso de los ejemplares ilícitos y la reparación de los perjuicios ocasionados (art. 46 LPI de 1879)³. La inexistencia, por otro lado, de una regulación expresa sobre el derecho moral del autor, dificultaba toda petición de tutela frente a una actuación atentatoria de los intereses extrapatrimoniales de los creadores⁴.

La LPI de 1987, al igual que otras normas próximas a la misma por su materia de regulación, supuso un notable avance al regular en su art. 135 (actual 138) una modalidad de tutela adecuada en atención a las especiales características de los derechos objeto de protección: la denominada tutela preventiva o de condena a la abstención. De otro lado, la LPI estableció normas específicas destinadas a facilitar la determinación de la condena indemnizatoria.

La tutela de condena a la cesación de una actividad relacionada con los derechos de autor (o la prohibición de ponerla en práctica), y la condena dineraria a la indemnización de daños y perjuicios, constituyen por tanto las dos modalidades de tutela específicas previstas por la LPI. No obstante, el titular de derechos reconocidos en esta norma - o las personas que por él actúen -, podrán ejercitar cuantas acciones contemple el ordenamiento jurídico, siempre y cuando resulten

³ En este sentido explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por BERCOVITZ, Madrid, 1997, p. 1741, (en adelante, *Comentarios*), que "La lesión de la propiedad intelectual ha sido y es considerada como defraudación, especie de estafa, cuya sanción era el comiso restitutorio". Sobre estas medidas, véase el capítulo I de este trabajo.

⁴ La situación de vacío legal existente antes de la LPI de 1987, en lo referente al derecho moral de autor, obligó a aquellos sujetos que pretendieron la protección de este derecho, a fundamentar sus pretensiones en normas cuyos objetos de regulación presentaban caracteres similares al derecho moral de autor. Así ocurrió con el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, del art. 20.1 b. CE, y con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del art. 18.1 CE, desarrollado por la LO 1/1982, de 5 de mayo; en la primera hipótesis cabe situar el famoso caso del escultor Pablo Serrano, que dio origen a un amplio debate sobre la posibilidad de incluir el derecho de autor en el art. 20.1 b CE (SsTS, Sala 1ª, de 21 de junio de 1965, RA 3670, y de 9 de junio de 1985, RA 6320, véase por todos, PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor y su protección en el art. 20.1.b CE*, Valencia, 1997); la jurisprudencia nos ofrece algún ejemplo de la segunda posibilidad apuntada: la SAT de Madrid de 5 de diciembre de 1988, (RGD, 1989, I, p.1368) resolvía una demanda en la que se solicitaba la prohibición de la restauración de la obra pictórica «Las cuatro estaciones», la prohibición de exhibición de la obra o lo que quedaba de ella y la indemnización por daño moral, y fue resuelta con base en la LO 1/1982 de protección del derecho al honor. También la STS (Sala 1ª) de 3 de junio de 1991, sobre una reclamación de daños patrimoniales y morales causados por el Patronato de Cultura, Juventud y Deportes de Móstoles en los cuadros cedidos gratuitamente por el autor. Comentario a esta sentencia, por CANO TELLO, C., en RGD, nº 565-566, oct.- nov., 1991, p. 8885.

adecuadas en atención a las características de los derechos de propiedad intelectual. Así parece desprenderse del inciso primero del art. 138 LPI, que permite al titular de los derechos reconocidos en dicha norma, la posibilidad de acudir a «otras acciones que le correspondan»⁵.

La primera parte de este capítulo está dedicado al análisis de los presupuestos que deben concurrir para que los Tribunales puedan conceder la concreta modalidad de tutela solicitada por la parte. Comenzaremos por una de las modalidades de tutela no previstas expresamente por la LPI: la tutela meramente declarativa. Continuaremos con las acciones de condena que la ley específicamente regula: la cesación de la actividad ilícita (art. 139.1, a y b), la remoción de los resultados de la infracción (art. 139.1, c, d, e), y el resarcimiento de daños y perjuicios (art. 140). En relación con la acción de cesación y la acción indemnizatoria trataremos las peculiaridades que la prueba de los hechos constitutivos de esas pretensiones presentan en la práctica. En fin, puesto que la LPI no la contempla expresamente, nos ocuparemos de la cuestión relativa a la admisibilidad de la condena a la publicación de la sentencia en el específico contexto de los derechos de autor.

⁵Así, explican JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor*, RJC, 1888, nº 2, p. 122, que "(...) la protección de los derechos de autor, por estar coherentemente imbricados dentro del Ordenamiento Jurídico español podrá vehicularse a través de *cualquiera de las acciones legales establecidas en el mismo*, siempre que resulten procedentes. De ahí que podamos realizar, (...) una primera distinción, entre *protección genérica* y *protección específica*: protección genérica será aquella que pueda impetrarse, referida a cualquiera de los derechos de autor, a través de una acción ordinaria, y protección específica, será aquella que se recabe a través de alguno de los cauces procesales específicamente previstos en la Ley para los derechos de autor (...)" ; en el mismo sentido, LORCA NAVARRETE, A. M^a., «*Acciones y Procedimientos*» en *la Ley de Propiedad Intelectual*, RGD, 1989, nº 534, p. 1031; DÍEZ PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1696; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección Civil y Penal en materia de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1988, p. 92, para quién "Los titulares de los derechos (...) cuentan para su defensa con las acciones que el ordenamiento jurídico tiene establecidas para la efectividad del derecho de propiedad (art. 429 C.c.), en cuanto sean compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto de aquéllos"; en el mismo sentido, SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional de los derechos de autor. La acción de cesación y las medidas cautelares. Problemática de la legitimación*, CGPJ, 1995, p. 135; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos sobre las normas procesales de la ley de propiedad intelectual*, *La Ley*, 1991, 2, p. 1021; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, con BONDÍA ROMÁN, F., Madrid, 1997, p. 507 (para diferenciar esta obra de los Comentarios coordinados por BERCOVITZ, será citada en adelante, como *Comentarios a la LPI*); MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones de cesación y prohibición de daños en el ámbito el derecho industrial y de la competencia*, Barcelona, 1997, p. 59.

2. LA TUTELA MERAMENTE DECLARATIVA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. La admisibilidad de la tutela meramente declarativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Antes de la aprobación de la LEC de 2000, la consideración de la tutela meramente declarativa como modalidad de tutela judicial general, había sido objeto de discusión por parte de la doctrina. La inexistencia de una norma general que amparase dicha tutela, y la previsión de la misma para supuestos específicos, contribuía a aquella discusión⁶. Se afirmaba, en favor de su admisibilidad, la idea de que las modalidades de tutela que los particulares podían solicitar, y que los tribunales estaban autorizados para conceder, no debían estar previstas literalmente por las normas, sino que podían ser extraídas del diverso material normativo que el ordenamiento jurídico proporcionaba al jurista⁷.

La doctrina proclamada por el TS⁸, en primer lugar, y por el TC⁹, posteriormente, fueron proclives al reconocimiento de esta tutela, apoyándose en la idea de que la supresión de la misma "significaría una injustificada limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 CE". Con tales

⁶ Algunos autores, no obstante, la consideraban incluida en el art. 359 de la LEC de 1881. Así, explica FRAGA IRIBARNE, M., *La acción meramente declarativa*, Madrid, 1951, p. 75, "Este artículo (se refiere al 359 LEC de 1881), (...) puede muy bien interpretarse en el sentido de que *condena* no equivale a *prestación*, como dice PRIETO CASTRO, e incluyendo en ella una *condena a respetar* la mera declaración que pueda contener una sentencia"; asimismo, GIMENO SENDRÁ, V., *Derecho Procesal Civil*, con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V., Madrid, 1996, p. 127; también MARTÍN- BALLESTEROS, L., *La acción negatoria*, Madrid, 1993, p. 127, nota pie de p. n° 34.

⁷ En este sentido explica ORTELLS RAMOS, M., *Una tutela jurisdiccional adecuada para los casos de daños a consumidores*, en *Estudios sobre consumo*, n° 16 de 1989, p. 186: "(...) el postulado de la configuración normativa de las modalidades de tutela jurisdiccional no puede entenderse en la forma simplista de exigir que aquéllas tengan respaldo en textos legales que las regulen con exacta previsión literal y de modo sistemático. Todo ello facilita el proceso de determinación de la norma jurídica reguladora de la materia y puede considerarse como índice de perfección técnica de una determinada legislación. Pero cuando esto falta, no puede afirmarse sin más la inexistencia de la norma: ésta aún puede ser extraída aplicando los criterios de interpretación y los métodos de investigación integradora al material normativo de toda clase (disposiciones legales, principios jurídicos) que el ordenamiento ofrece al jurista. Tampoco en esto se diferencia la regulación de las modalidades de tutela jurisdiccional de las otras materias jurídicas".

⁸ STS 22 de septiembre de 1944 (RJ 1944, 1004).

⁹ STC 210/ 1992, de 30 de noviembre (RTC 1992, 210).

precedentes, es fácil entender que la LEC de 2000 haya reconocido expresamente la posibilidad de pretender de los órganos jurisdiccionales, "la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas" (art. 5.1 LEC).

La modalidad de tutela de la que venimos hablando ha tenido una especial aplicación en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. No sin duda, la consideración de los derechos de autor como una de las propiedades especiales, ha conducido durante largo tiempo, a que los autores procuraran la protección de aquéllos por medio de la acción declarativa de dominio¹⁰.

¹⁰ La jurisprudencia nos ofrece algunos ejemplos históricos de litigios en los que se ha pretendido la declaración de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Así la STS, Sala 1ª, de 4-4-1936 (RJ 955), resolvía el recurso interpuesto por una de las herederas del autor de la zarzuela "La Verbena de la Paloma", contra las Compañías "Gramófono Odeón, S.A.E" y "Transoceanic Trading Company", por haber reproducido sin permiso de la actora y coherederos, discos musicales con aquella obra; el TS declaró que había quedado acreditado mediante la certificación del "Registro de la Propiedad intelectual y el testimonio notarial de las operaciones divisorias de la herencia de su padre don R. de la V.- su derecho de propiedad sobre el Libreto de la zarzuela «La Verbena de la Paloma» y como ese derecho está vivo en el Registro de la propiedad intelectual, y no puede ser discutida ni tenida en cuenta la excepción de prescripción extintiva de la propiedad y de las acciones del pleito que invocó en su contestación la parte demandada, (...), *es forzoso reconocer el derecho dominical de la actora a que se refiere el primero de los pedimentos de la demanda*, (...) si bien ha de limitarse, en cuanto a su cuantía, dicho derecho dominical, a la séptima parte proindiviso ya que (...) son siete los hijos que han sobrevivido a don R. de la V., y que a doña A. se le ha adjudicado, en consecuencia la séptima parte la propiedad de todas y cada una de las obras literarias escritas por su padre". La STS, de 25-10-1941 (RJ 1092), resolvía el recurso interpuesto en asunto en el que dos compañías discográficas solicitaban el reconocimiento de derechos, en trámite de cuestión prejudicial planteada en una causa criminal. La sentencia de instancia había declarado lo siguiente: "Respecto al primer problema, que la sentencia dictada por el Tribunal «a quo», fiel en este punto al *carácter meramente declarativo de la acción ejercitada, por las Compañías demandantes, y a su exclusivo designio, que era el de lograr un instrumento de certidumbre jurídica, con posible utilización, como cuestión prejudicial en un proceso penal pendiente*, (...) declara de un modo terminante que las Compañías (...) *tienen derecho a impresionar y vender discos de la obra «La Gran Vía» sin necesitar para ello autorización del autor de la letra o de sus causahabientes, aunque también sin mengua de los derechos a que éstos pudieran corresponder*"; frente a esta tesis se alza el recurso de casación que fue estimado con base en el siguiente razonamiento: "(...) está demostrado por las inscripciones hechas en el Registro de la Propiedad Intelectual que lo que adquirió la Compañía francesa del G. a don Joaquín Valverde y don Federico Chueca, fue el derecho de imprimir y reproducir sus obras musicales - entre ellas «La Gran Vía»- único que legítimamente podían transmitir y justificado que en el propio Registro está inscrito con separación el derecho del autor de la letra de esa obra, primero, a nombre de don Felipe Pérez que registró su derecho en 1886, después a favor de don Eduardo H., y últimamente por tracto sucesivo en pro de la Sociedad de Autores; si es por ello innegable que cuando la Compañía francesa del G. adquirió el derecho a reproducir la parte musical de esa obra y lo inscribió a su favor ya estaba inscrito el derecho sobre la propiedad de la letra; si es absurdo suponer que, prescindiendo del sentido y alcance *erga omnes* de esas inscripciones, quepa reproducir, desentendiéndose de los

Actualmente, y sin perjuicio de otras posibles aplicaciones, la tutela meramente declarativa está llamada a desempeñar un papel importante en la protección del derecho moral de autor. En efecto, el art. 14.3 LPI atribuye al autor el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor. Se trata de un derecho absoluto que impone un deber de respeto a la colectividad en general. Semejante derecho puede ser lesionado tanto en aquellos supuestos en los que un sujeto distinto del autor se atribuya indebidamente la autoría de una obra, como cuando se desconozca abiertamente aquella facultad personal.

Importa no obstante delimitar, las situaciones para las que la tutela meramente declarativa puede satisfacer de manera autónoma, el interés del titular del derecho lesionado. Para ello debe tenerse presente que la lesión del derecho moral de autor puede ir acompañada o no, de una lesión de los derechos de explotación, y que, en segundo lugar, la existencia de un ataque al derecho moral de autor, no necesariamente implica el derecho a obtener una indemnización.

términos en que están hechas, la obra literario- musical, sin contar con el asentimiento de los titulares del derecho registrado. (...) *forzoso es concluir, por irrefragable lógica que es improcedente hacer la declaración, que para utilizar en procedimiento criminal, pretendiera la Compañía del G., única que para solicitarla podía alegar un interés jurídicamente protegible*". Por último cabe citar la STS, Sala 1ª, de 12-2-1946 (RJ 123): el escritor José Zorrilla había cedido los derechos de edición de su obra «D. Juan Tenorio» al editor D. Manuel D., en un tiempo en el que los derechos de autor perduraban durante la vida del mismo y 10 años después de su muerte (Reglamento de 4-1-1834). Posteriormente, la LPI de 1847, extendió a 25 años el derecho de propiedad literaria de los herederos legítimos o testamentarios del autor con efectos retroactivos. No obstante, el art. 28 de la citada Ley declaró que los compradores de obras literarias gozarían del derecho de propiedad tan sólo durante el período de 10 años, tras los cuales volvería la propiedad de la obra a los herederos del autor, para que pudieran disfrutarla hasta el vencimiento del nuevo plazo señalado en la Ley de 1847. Con la LPI de 10-1-1879, el derecho de propiedad concedido a los herederos se extendió a 80 años contados tras el fallecimiento del autor; pero limitando el de los adquirentes a tales derechos por otros títulos a los 25 años señalados en la legislación precedente. Ahora bien, como quiera que algunas obras habían sido ya publicadas o incluso habían pasado al dominio público, y en esta situación habían sido editadas, el artículo 36 de la Ley de 10-1-1879 estableció la exigencia de inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual dentro del plazo de un año a contar de la publicación de la Ley, a los compradores anteriores a la Ley de 1847. De no producirse esta inscripción la Ley les sancionaba con la pérdida de su derecho, retornando el derecho de propiedad intelectual a los herederos del autor. En estas circunstancias doña María Victoria D. B., causahabiente del editor don Manuel D., interpuso *demanda en juicio declarativo de mayor cuantía contra doña Blanca A. P., heredera de don José Zorrilla, sobre declaración de derecho*. El Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda y esta resolución fue confirmada en apelación. Interpuesto recurso de casación, el TS declara no haber lugar al recurso, al comprobar que la necesaria inscripción se hizo fuera del plazo legal preestablecido.

En efecto, "el derecho de autor puede ser violado en sus dos vertientes, de forma independiente o concurrente: violación de un derecho moral e infracción de un derecho patrimonial. La violación de un derecho moral es una modalidad de infracción del derecho de autor, pero no la única posible. Es por ello que la violación de un derecho moral siempre supone la violación del derecho de autor. Por el contrario caben lesiones al derecho de autor en su vertiente patrimonial, pero sin infringir un derecho moral"¹¹.

En este orden de ideas, hay que continuar afirmando que un atentado exclusivo al derecho moral de autor, desligado de toda usurpación de derechos patrimoniales, no siempre conllevará la producción de un daño moral que permita al titular del derecho obtener la condena a su reparación. Esta última surgirá cuando por la gravedad de la lesión, las circunstancias de la misma y el grado de difusión de

¹¹ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor (Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 y 29 de diciembre de 1993)*, PJ, nº 33, p. 403; asimismo, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1752; la vulneración de las dos facultades, personal y patrimonial, se da en las infracciones mixtas o del tipo plagio en las que la obra plagiada es además objeto de explotación (más adelante citamos algunos ejemplos); en otros supuestos, sin llegar a constituir una conducta plagaria se infringen los derechos morales y los patrimoniales. La STS de 29-12-1993 (RJ 1993/10161), resolvía la reclamación del autor de la traducción de la novela «Julio Cesar», de W. Shakespeare, que había sido utilizada por don Manuel Vázquez Montalbán, para la puesta en escena llevada a cabo en el año 1988, por el Centro Dramático Nacional. El TS declara que el traductor tenía derecho a percibir un porcentaje sobre los ingresos procedentes de la representación teatral (como derechos de explotación), pero en cambio entendió que su derecho moral no se había vulnerado porque al utilizar un autor conocido la traducción de otro autor (desconocido) había contribuido el primero a que el público tuviera conocimiento de este último y de su obra. (véase comentario a esta sentencia por MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor...*, cit., ant.). De otro lado, la SAP de Asturias de 28-1-1993 (AC 1999/82), resolvía la reclamación del autor de cuatro diapositivas que habían sido publicadas en el suplemento de un periódico sin la autorización del autor y sin mención de la autoría de las mismas. El Tribunal estimó que se había lesionado derechos de explotación, al no autorizar el autor esa otra modalidad de explotación, así como el derecho moral del fotógrafo al reconocimiento de su autoría. Similar a la anterior, la SAP de Asturias de 20-3-1999 (AC 1999/711), que resolvía la reclamación del autor de doce fotografías que habían sido cedidas a determinados Ayuntamientos para la elaboración de folletos turísticos. Posteriormente las mencionadas fotografías fueron publicadas en una «Guía Urbana e Informativa de Asturias», modificándolas, y sin mención de la autoría de las mismas. El Tribunal estimó que se había vulnerado tanto el derecho del autor para autorizar otras modalidades de explotación de su obra (art. 49 y 50 LPI), como el derecho moral del autor al reconocimiento de su autoría.

la obra (art. 140, segundo párrafo LPI), el Tribunal estime que el daño moral sufrido, merece una compensación¹².

Pues bien, en aquellos supuestos en los que la lesión del derecho moral de autor no origine, porque no se dan los presupuestos para ello, el derecho a una indemnización, la tutela meramente declarativa puede satisfacer suficientemente el interés jurídico del sujeto titular de aquel derecho. El autor puede estar interesado en obtener una declaración por la que se despeje la inseguridad jurídica acerca de su derecho, sin que dicha declaración deba ir acompañada de una orden de prestación

¹² Podemos citar algunos ejemplos en los que se discute exclusivamente sobre el derecho moral de autor. En el asunto resuelto por la **SAP de Barcelona de 5-6-1992** (RGD, 1993, nº 580-581, p. 628), relativo a la reclamación del autor de cuatro fotografías, que habían sido publicadas sin la mención de la autoría de las mismas, se discutía únicamente sobre el derecho moral del autor, desligado de los derechos de explotación. El Tribunal entendió que existían unos daños morales que debían ser indemnizados según los criterios de la LPI. La **SAP de Santander de 3-11-1992** (RGD, 1993, nº 583, p. 4140), resolvía la demanda interpuesta por el autor de un mural cerámico que había formado parte de la fachada de una Clínica, ante la destrucción de dicho mural, al convertirse la Clínica en Hotel. El Tribunal entendió que se había producido una vulneración del derecho moral de autor, en su faceta de mantenimiento de la integridad de la obra, y cuantificó el daño moral según los parámetros fijados por la LPI. En el mismo sentido, la **SAP de Valladolid, de 30-3-1994** (RGD, 1995, nº 604-605, p. 1458), estimó la lesión del derecho moral del autor de una talla de cantería representativa del escudo de la Comunidad de Castilla y León, que había sido modificada sin su consentimiento, y procedió a la cuantificación económica del daño moral según el art. 125 LPI. En términos similares se pronunció la **SAP de Cádiz de 24-10-1995** (RGD, 1996, nº 624, p. 10954), que resolvía la reclamación de los herederos de un escultor, creador de una Imagen de la Virgen, frente a la Hermandad de la Caridad, por haber atentado contra la integridad de la obra; es claro que en el asunto, habida cuenta de la no comercialización de la imagen, se discutía exclusivamente sobre el derecho moral del autor de la escultura. La **SAP de Córdoba de 17-2-1996** (AC 1996/386), versaba sobre la reclamación de dos (suponemos) autores de una imagen representativa de Jesucristo amarrado a la columna, contra una de las Hermandades de Semana Santa, por haber lesionado el derecho a la integridad de la imagen; la AP consideró, en este caso, que la actuación de la Hermandad no había infringido el derecho afirmado; la **SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 20-4-1999** (AC 1999/754), resolvió la demanda interpuesta por los autores de sendas obras científicas que habían sido parcialmente reproducidas por otro autor posterior, sin mención de la procedencia de los capítulos copiados, ni de la autoría de los autores plagiados. La Sala estimó que había existido una infracción del derecho moral de los autores y cuantificó la indemnización según los parámetros del art. 125 LPI (circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión de la obra). Por último la **SAP de Burgos, Sección 2ª, de 9-3-1998** (AC 1998/4725), consideró que el derecho moral del autor de la obra pictórica «Homenaje a Castilla», que había sido donada por su autor al Ayuntamiento de Burgos, y que posteriormente había desaparecido, debía ser indemnizado con la cuantía de un millón de pesetas.

dirigida al sujeto demandado. Es suficiente, para la protección del interés del actor, la obtención de una declaración judicial¹³.

La LPI, a diferencia de otras normas reguladoras de bienes inmateriales, no contempló expresamente, en el título dedicado a las acciones y procedimientos, la pretensión meramente declarativa¹⁴. Pese a ello, la misma debe entenderse admitida, a tenor del inciso contenido en el art. 138 LPI¹⁵.

B. Presupuesto para la estimación de la pretensión meramente declarativa: el interés en accionar o necesidad de tutela.

Como es sabido, por medio de la acción declarativa de dominio, el titular del derecho persigue simplemente el reconocimiento del título dominical, en nuestro caso, la declaración de la titularidad de los derechos de autor sobre una obra. No se pretende con dicha acción, la condena del adversario, sino que se declare por medio

¹³ Así, explica GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 104 que "La acción declarativa tiene por objeto obtener la declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de la autenticidad o falsedad de un documento"; en el mismo sentido, explicaba CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 229, "(...) el nombre de *sentencias de pura declaración*, (...) designa las sentencias que *estiman* la demanda del actor cuando tiende, no a la realización del derecho sino cuando se limita a pedir que sea declarada la existencia de su derecho o la inexistencia de derecho ajeno (declaración positiva o negativa)".

¹⁴ Con en otros tantos aspectos, la LPI se apartó en este punto de la regulación contenida en su predecesora Ley de Patentes, que contempló expresamente una acción meramente declarativa en su art. 127 LP; para una análisis de la misma, véase, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia de patentes*, Granada, 1999, pp. 175 y ss.; del mismo modo, la LCD contempló expresamente la «acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subiste» (art. 18.1); sobre los presupuestos de esta última, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la Competencia Desleal en el proceso civil*, Granada, 1998, p. 90; acerca del «aislamiento» de la LPI con respecto al resto de normas reguladoras de derechos inmateriales, VICENT CHULIÁ, F., *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Barcelona, 1991, p. 1281.

¹⁵ Así lo entienden, JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 127; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 92; MORO ALMARAZ, M. J., *Instrumentos para la protección de los derechos reconocidos en la LPI. Comentarios a los artículos 123 a 131 de la Ley de 1987*, PJ, nº 16, p. 68; MUÑOZ ROJAS, T., *Perfiles de la ley de Propiedad Intelectual*, AC, 1988, II, p. 1810; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos sobre las normas procesales...*, cit., p. 1021, nota pie de página nº 2 y p. 1024; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1746; SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 147; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 307; VEGA VEGA, J., *Derecho de autor*, Madrid, 1990, p. 261; más recientemente, VILALTA, E., y MÉNDEZ, R., *Acciones relacionadas con la Propiedad Intelectual*, Barcelona, 1999, p. 13.

de sentencia, la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida¹⁶.

Reiterada jurisprudencia ha venido en afirmar que la acción declarativa de dominio depende de dos requisitos: la acreditación de la titularidad del derecho y la identificación de la cosa sobre la que aquél se proyecta. Es preciso a este respecto, que exista una obra o creación objeto de protección por parte de la legislación sobre propiedad intelectual (art. 10 LPI), y que una o varias personas se presenten como titulares del derecho cuya declaración postulan¹⁷.

Con todo, tales presupuestos no son suficientes para el éxito de la pretensión meramente declarativa; éste dependerá de la concurrencia de un interés legítimo necesitado de protección. El solicitante de esta tutela deberá justificar la necesidad de la declaración judicial, deberá acreditar la circunstancia de que tal declaración constituye medio necesario para evitar un daño injusto¹⁸. Si así no fuera, los órganos jurisdiccionales podrían ser utilizados "para emitir declaraciones sobre relaciones jurídicas no discutidas, ni dudosas en el plano extraprocesal, con perjuicio general para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de las personas que han necesitado acudir, con justificación, a él"¹⁹.

Se trata no obstante de un presupuesto que quedará sujeto a la apreciación judicial. El interés en accionar del autor de una obra puede consistir en la

¹⁶ STS de 8-11-1994 (RJ 1994/9317).

¹⁷ Sobre los requisitos de la acción declarativa del dominio puede verse la STS de 8-11-1994 (RJ 1994/9317); S TSJ de Galicia, Sala de lo civil y penal, de 6-6-1996 (RJ 1997/485); STS, de 9-5-1997 (RJ 1997/3879); STS, de 26-2-1999 (RJ 1999/1416); STS de 5-2-1999 (RJ 1999/749), entre otras.

¹⁸ WACH, A., *La pretensión de declaración*, (traducción del alemán por SEMON, J. sin fecha), Buenos Aires, pp. 51 y 53; GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 107, explica que el interés jurídico existe, "cuando el actor se halla ante una inseguridad jurídica y la declaración formulada en un fallo judicial constituye el único medio legal para evitarla"; CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 247, decía que "el interés en obrar se da por una situación de hecho tal que el actor, sin la declaración judicial de la voluntad concreta de la ley sufriría un daño injusto, de manera que la declaración judicial se presenta como el medio necesario para evitar este daño; en términos similares FRAGA IRIBARNE, M., *La acción...*, cit., p. 126; más recientemente, BOTANA LÓPEZ, J. M., *La acción declarativa (En especial en los procesos de trabajo y seguridad social)*, Madrid, 1995, p. 95.

¹⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 47.

circunstancia de que un tercero se atribuya indebidamente la autoría de esa obra²⁰; o bien que se haya desconocido abiertamente la titularidad del derecho moral del autor²¹; o ambas circunstancias al mismo tiempo²²; el interés en la declaración puede apreciarse también, en la mera incertidumbre acerca de la existencia del derecho

²⁰ Así ocurre en las infracciones del tipo plagio. La SAP de La Coruña, Sección 5ª, de 23-3-1999 (AC 1999/1570), resolvía la demanda interpuesta por don Pedro P. V. contra los autores del libro de texto «La Vida Moral y la Reflexión Ética», editado por «Ediciones Akal, SA», por apropiación del contenido intelectual básico del libro del actor, titulado «Autonomía y Heteronomía Moral»; la Sentencia de primera instancia desestima la demanda, y la SAP de La Coruña declara haber lugar en parte al recurso por considerar que se había producido un plagio parcial de la obra (copia parcial de ciertos elementos doctrinales y didácticos de un sola unidad de estudio en el libro de texto) por lo que se atentó contra el derecho moral del autor al que se refieren los arts. 14 y ss., si bien se rechaza la indemnización por daños patrimoniales, porque, "(...) por lo fragmentario y aislado de lo copiado del trabajo de que se trata, no se evidencia esa repercusión negativa en el patrimonio del actor (...)". La SAP de Madrid, Sección 13ª, de 25-4-1997 (AC 1997/1194), resolvía la pretensión interpuesta por el autor de la publicación «Boletín o revista sobre programa oficial de un encuentro deportivo de los programados oficialmente», que versaba sobre los encuentros de fútbol del Club Atlético de Madrid, frente a la entidad «Real Madrid Club de Fútbol», por haber publicado esta última una obra idéntica a la citada. La sentencia de instancia estimó la existencia de plagio y la AP la confirmó. La SAP de Albacete, Sección 2ª, de 5-7-1999 (AC 1999/2277), resolvía la demanda del autor de la obra escrita «Historia de la Aviación en Albacete», que estimaba había sido parcialmente plagiada en un artículo publicado en el «Diario La Tribuna» de Albacete. La sentencia de instancia desestimó la demanda y la AP desestima el recurso de apelación y confirma la resolución de instancia. De otro lado, en el asunto resuelto por la STS, (Sala 1ª), de 28-1-1995 (RJ 1995/387), el actor pretendía la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del plagio de un proyecto arquitectónico para la construcción de unas viviendas; en la comparecencia intermedia, el actor trató de integrar el suplico de la demanda, pidiendo la declaración de que el demandante, tenía los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual. Desestimada la demanda en primera instancia y confirmada en apelación, el TS declara no haber lugar al recurso.

²¹ Así, la STS (Sala 1ª) de 14-12-1993 (RJ 1993/9886), en la que se discutía sobre el derecho moral de un arquitecto fallecido, al reconocimiento de su autoría, en la obra en colaboración Coliseo España de Sevilla (más adelante analizamos la sentencia). En la cuestión resuelta por la STS (Sala 1ª) de 20-2-1992 (1992/1329), el actor solicita la declaración de ser "el legítimo titular de los derechos derivados de la obra «Enciclopedia de Zamora» y en especial de álbumes en color, cuyo primer volumen corresponde a «El Románico en Zamora» y, subsiguientemente que dichos derechos han sido conculcados por los demandados con la publicación del álbum de cromos sobre «El Arte en la Provincia de Zamora». La demanda fue estimada en punto a la primera pretensión, mas no así en cuanto a la segunda, como tampoco respecto de las pretensiones complementarias concernientes a la prohibición de la edición, publicación, distribución y venta del álbum editado por los demandados, ello por la razón de que la segunda obra (el álbum en color) era distinta de la obra original.

²² En el litigio resuelto por la STS, Sala 1ª, de 11-7-2000 (RJ 2000/4669), el actor, creador de una obra elaborada en el seno de la Universidad de Valencia, exige la declaración de su condición de autor de la obra denominada Proyecto IACU, como obra individual, y subsidiariamente, y sólo para el supuesto de que dicho Proyecto IACU se calificase de obra colectiva, que se declare al demandante único titular de los derechos de autoría y concordantes reconocidos en la LPI sobre la misma. El TS reconoció la pretensión del actor y condena a los demandados a reconocer públicamente, mediante la publicación de la sentencia, el derecho del autor de la obra litigiosa.

sobre una determinada creación, cuya consideración como obra resulta dudosa²³; o en la negativa por parte del Registrador de la Propiedad Intelectual en inscribir los derechos de propiedad intelectual en el Registro, supuesto éste que permitirá ejercitar la acción mero declarativa directamente ante la jurisdicción civil (art. 145.2 LPI); en definitiva, debe darse una configuración de hechos tal que produzca la inseguridad jurídica²⁴.

En todos estos supuestos, habrá razón para solicitar y obtener de los órganos jurisdiccionales una declaración que ponga en claro²⁵, con efectos de cosa juzgada, la titularidad y alcance del derecho moral discutido. La cuestión consiste en determinar si la mera declaración es suficiente para salvar la inseguridad jurídica, o si la declaración precisa además de una orden impuesta al sujeto pasivo de la pretensión en punto al cumplimiento de una determinada prestación.

²³ Así ocurrió en el supuesto resuelto por la STS, Sala 1ª, de 26-11-1992 (RJ 1992/8286); la entidad Carrera Carrera, S.A., formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía frente a Hijos de José París, S.A., solicitando que se la declare legítima titular de los derechos de propiedad intelectual sobre unas piezas de joyería, junto a otras pretensiones de suspensión de la explotación infractora, retirada del comercio de las piezas de joyería ilícitas y la inutilización de los moldes destinados a la reproducción de piezas ilícitas. La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia. El TS declara no haber lugar al recurso en atención a que las piezas de joyería fabricadas de manera industrial no podían ser objeto de protección de la propiedad intelectual. Por otra parte, la STS, Sala 1ª, de 29-6-1995 (RJ 1995/5268), resolvía un litigio interpuesto por el responsable de la documentación de la obra audiovisual titulada «De Año en Año» y producida por «Arco Producciones Cinematográficas», para RTVE. El actor solicitaba que se declarase su derecho a ser reconocido como asesor científico y autor de los textos de la obra audiovisual, y no como responsable de la documentación de la misma. Desestimada su demanda en primera instancia y confirmada en apelación, el TS desestima el recurso de casación por estimar que el actor había colaborado en la recopilación de textos y material necesario para la elaboración de los guiones, pero que la labor de selección de los mismos, y confección del guión de la obra audiovisual había corrido a cargo de doña Pilar T. S., guionista de la obra audiovisual, y a la que se le podía reconocer la condición de autora de acuerdo con el art. 87 LPI.

²⁴ Así, explica WACH, A., *La pretensión...*, cit., pp. 103 y 110, como "La amenaza del derecho puede producirse de diferentes maneras: por enajenación de los objetos de una ejecución, supresión de la pruebas, oscurecimiento de la situación jurídica, o creación de una incertidumbre subjetiva que tenga efectos perjudiciales. (...) Es la incertidumbre con la que llega a presentarse la situación jurídica desde el punto de vista de terceros".

²⁵ STS 18-7-1997 (RJ 1997/5517).

C. La autonomía de la tutela meramente declarativa frente a la tutela de condena a determinada prestación.

Es sabido que las infracciones a los derechos de propiedad intelectual pueden afectar al derecho moral, al derecho patrimonial, o consistir en una lesión mixta que recaer sobre ambas facultades al mismo tiempo²⁶. Es sabido igualmente, que la lesión del derecho moral de autor, no siempre genera el derecho a obtener una indemnización. Se trata ahora de conocer en qué casos cabe el planteamiento de una pretensión meramente declarativa de manera autónoma, y en qué otros, la tutela de condena puede satisfacer, además de la mera declaración, el interés en el restablecimiento de la lesión. Son ilustrativas a este respecto, las siguientes resoluciones.

La STS (Sala 1ª), de 14 de diciembre de 1993²⁷, resolvió un litigio en el que los herederos de un arquitecto sevillano demandaban a la autora de una publicación escrita, en la que se había hecho mención a la obra arquitectónica "Coliseo España" de Sevilla, atribuyendo la autoría de la misma a uno sólo de los autores colaboradores. La parte demandante (los herederos del otro autor colaborador), solicitaron la declaración de la condición de autor de su causante, y de modo acumulado, la condena a una indemnización simbólica, consistente en abonar a cada uno de los demandantes (seis en total), una peseta. El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Sevilla, estimó la demanda en lo relativo a la declaración del derecho del autor fallecido, pero no en lo que a la condena indemnizatoria se pretendía. En grado de apelación, la Audiencia dictó sentencia el 4 de febrero de 1991, confirmando la de primera instancia²⁸. Planteado recurso de casación, el TS declaró no haber lugar al recurso:

²⁶ VEGA VEGA, J. A., *Nuevas tecnologías y Protección de la Propiedad Intelectual*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999, p. 186.

²⁷ STS, Sala 1ª, de 14-12-1993 (RJ 1993/9886). Recordamos que esta sentencia ya ha sido citada cuando tratamos del ejercicio del derecho moral *post mortem auctoris*.

²⁸ SAP de Sevilla de 4-2-1991 (RGD, 1992, nº 579, p. 12877): "La acción básica ejercitada por los actores, actuando el derecho consagrado a favor del autor con carácter o naturaleza de derecho moral, encuentra su fundamento legal en el ya citado número 3º del art. 14 de la LPI (...); es claro e indubitado que la acción puede ser ejercitada no sólo frente a quien atribuya

"Es cierto que conforme al artículo invocado «en caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico», pero ello no significa que la acción encaminada al reconocimiento del derecho conduzca siempre a la producción aneja de un daño moral, porque éste ha de constatarse en la instancia y la sentencia recurrida, como presupuesto de la indemnización declara y establece con fuerza de hechos probados, que la existencia del daño no ha tenido realidad ostensible, *circunstancia a la que debe sumarse otra que, por sí sola, bastaría, para rechazar la condena solicitada, esto es, la falta de causa o interés jurídicamente relevante del asunto litigioso, que no puede consistir en la reclamación de seis pesetas de indemnización, por mucha satisfacción moral que tal condena produzca, pues tal satisfacción ya se consigue con el reconocimiento del derecho*, según los términos de «generosidad» de la renuncia a la indemnización que pudiera corresponder, a salvo la susodicha peseta por heredero. Mas los órganos de la jurisdicción, lo mismo que no resuelven sobre cuestiones académicas o disputas doctrinales tampoco están instituidos para imponer condenas simbólicas sin otra eficacia real que la de dar respuesta a sentimientos que por muy legítimos que sean, escapan de la órbita de lo jurídico, razón última que impide utilizar a los tribunales, en su apoyo".

De la resolución transcrita puede advertirse la idoneidad de la tutela meramente declarativa para este supuesto. En este caso, el interés en la declaración residía en la circunstancia de desconocimiento del derecho moral de un autor fallecido. Se trataba además de un supuesto en el que la lesión del derecho moral del autor no alcanzaba entidad suficiente para posibilitar el derecho a una reparación económica, pues el grado de difusión de la publicación, y la entidad de la lesión no justificaban esa compensación. El interés necesitado de tutela quedaba por tanto restablecido con la mera declaración judicial de la titularidad del derecho moral del autor. Con todo, es de observar que si bien la mera declaración agotaba el interés de los accionantes, en el proceso se había planteado acumuladamente una pretensión de

indebidamente la autoría de una obra sino también frente a quien la desconozca; por último asimismo es claro que la reconocibilidad presupone tener resuelto el problema de la autoría, es decir que *sobre el soporte de una autoría precisada es obligado reconocerla*. Y precisamente, a estos efectos, es importante puntualizar que *en la demanda se pretende en primer lugar el reconocimiento de la condición de autor en colaboración*, de don J. G. M. del proyecto del Teatrocine C.E., sin más extensión a la dirección de la realización del mismo y téngase en cuenta que el apartado 1) del artículo 10 de la Ley comprende entre las creaciones que son objeto de propiedad intelectual los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas. (...) en orden a la pretensión accesoria de indemnización y condena al pago de una peseta a cada uno de los actores, si bien y no obstante la naturaleza personal e inmaterial de este derecho de exiguo contenido económico o, quizás mejor, precisamente por ello, lo normal sería el desemboque en una indemnización de daños y perjuicios morales, en la hipótesis que se examina no aparece proporcionada tal medida; no tanto por la carencia de intencionalidad puesto que tal carencia no tiene porqué evitar por sí sola la existencia de daños o perjuicios sino porque ésta no ha tenido realidad ostensible".

condena, por lo que el requisito de la congruencia, obligaba al pronunciamiento de ambas pretensiones.

Siguiendo en esta línea de condenas simbólicas, conviene detenerse en el asunto resuelto por la SAP de Huesca de 8 de julio de 1992²⁹. En síntesis, los hechos examinados por el Tribunal eran los siguientes. Un pintor oscense que había realizado las ilustraciones para el libro titulado "El Altoaragón de Tejas Abajo", se dirige frente a la empresa editora del libro, en reclamación de cierta cantidad, para compensar el daño que le había causado la atribución errónea de la autoría de la portada de ese libro, a otro pintor. Desestimada la demanda en primera instancia, y planteado recurso de apelación, la AP declara:

"(...) al no figurar el nombre de don Alejandro B., al menos en la contraportada, aclarando que el dibujo de la portada es obra suya, y aparecer el nombre del señor E. relacionándolo con la repetida portada puede inducir a error acerca de la autoría del dibujo que en la misma aparece, conculcándose así el derecho que la Ley reconoce al artista en el mencionado art. 14.3.º; por ello entendemos que asistía al apelante el derecho a ejercitar las acciones que regulan los arts. 123 y siguientes de la citada Ley; (...) por otra parte no puede desconocerse lo exiguo de la tirada del libro, de poco más de mil ejemplares, con difusión prácticamente local como mantienen los apelados y no desmiente el disidente y el que según se dice por su defensor (sic) *persigue el señor B. la obtención de un lucro a través del pleito, sino sencillamente que se le reconozca su derecho de autor de la citada obra artística*; por todo ello atendiendo a todos los datos expuestos y la escasa trascendencia del evento juzgado se debe reconocer el derecho del señor B. L. a ser indemnizado simbólicamente por los demandados, como consecuencia de no haberse respetado su derecho moral de autor, con la cantidad de una peseta, accediéndose así a la primera de las peticiones contenidas en el suplico de la demanda".

De modo similar a lo que ocurría en el supuesto anterior, en esta ocasión, la lesión del derecho moral del actor no conllevaba la producción de unos daños que debieran ser indemnizados. Pese a ello, y puesto que la parte había interpuesto una pretensión de condena, el requisito de la congruencia obligaba al pronunciamiento sobre esta última.

La doctrina ha apuntado la idea de que en aquellos supuestos en los que la parte actora pretende una indemnización simbólica, el Tribunal puede entender que implícitamente lo que la parte ha planteado ha sido una pretensión meramente

²⁹ SAP de Huesca de 8 de julio de 1992 (AC, 1992/999).

declarativa³⁰. Creo que el principio de justicia rogada, unido al deber de congruencia, impide llegar a esta conclusión. Desde mi punto de vista, una cosa es que la sentencia que desestima la pretensión de condena, pero que declara simplemente el derecho de la parte, no incurra en incongruencia, y otra distinta es afirmar que en tales supuestos el tribunal debe entender que la parte actora planteó una pretensión meramente declarativa.

El proceso civil responde a la idea de que la conformación de lo que sea objeto del litigio queda en manos de los propios litigantes. Son las partes las que deciden; entre otros elementos que componen la pretensión procesal, la modalidad de tutela que solicitan de los órganos jurisdiccionales³¹. El Tribunal no puede "«enderezar» los litigios para impartir una verdadera «justicia material»", por cuanto

³⁰ Véase el interesante comentario a la STS de 14-12-1993 (citada antes) por CARRASCO PERERA, A., *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 1993, p. 1105. En él se cuestiona la admisibilidad en nuestro ordenamiento de las condenas a una indemnización simbólica. Al respecto analiza el autor los diversos expedientes con los que cuentan los órganos jurisdiccionales para combatir el planteamiento de demandas carentes de interés protegible (art. 11.2 LOPJ, la determinación de la jurisdicción y de la competencia por razón de la cuantía, la regla de imposición de costas). Con todo, es de destacar que el asunto resuelto por la Sentencia comentada no estaba falto de interés legítimo en la declaración del derecho, sino en la condena a la indemnización. Según explica Carrasco, "Como el TS tiene universalmente establecido que el actor no tiene por qué identificar el *nomen iuris* de su acción, salvo que ello resultase necesario para determinar la competencia, es legítimo suponer que una persona que se limita a reclamar una indemnización simbólica por el daño ocasionado está implícitamente ejercitando una acción declarativa. El juez podría desestimar por el daño, pero debería conceder, en su caso, por la declaración del derecho lesionado. No creo que pudiese reprocharse incongruencia por *extra petita*". En parecidos términos explica MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor*, PJ, nº 33, p. 410, "En el caso de que sea el propio demandante quien solicite esa indemnización simbólica, el Juez no podrá conceder más de lo solicitado, porque será *ultra petita*. El Juez deberá desestimar la demanda, ya que no podrá conceder las medidas de los artículos 123 y sigs. LPI, que sólo se adoptan a instancia de parte. La indemnización simbólica no es una condena a indemnizar los perjuicios causados, sino el simple reconocimiento judicial de la infracción de un derecho. Quien puede pedir otras medidas, como la cesación de la actividad ilícita, y pide tan sólo una indemnización puramente simbólica reconoce que no ha habido infracción de sus derechos. (...). Nuestro ordenamiento tampoco admite indemnizaciones simbólicas que tengan por finalidad declarar derechos (*nominal damages*). Para ello ya existe la acción declarativa. La indemnización simbólica no es una condena a indemnizar los perjuicios causados, sino el simple reconocimiento de la infracción de un derecho. Si no hay indemnización es porque no hay daño; si hay daño la indemnización debe cumplir una función compensatoria".

³¹ Como explica DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal Civil, El Proceso de declaración*, Madrid, 2000, p. 48, "que el litigante establezca con claridad y el tribunal acierte a entender qué tutela jurisdiccional se pretende, (...), es algo de notable relevancia para que el proceso de desarrolle y finalice conforme a su objeto, con todas las consecuencias que de él dependen".

en materia civil, las partes son *domini litis* y "hacen valer sus derechos si quieren y en la medida que quieran"³².

Siendo ello así, si la parte demandante solicita una tutela de condena, cuando es suficiente con una tutela meramente declarativa, el Tribunal no podrá entender de forma correctora, que ante la inexistencia de interés jurídico en la condena, lo que implícitamente pidió el demandante, fue simplemente una declaración judicial. El deber de congruencia obligará al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre la concreta clase de tutela jurisdiccional pedida, y no sobre otra³³.

No obstante lo dicho, en la medida en que la pretensión de condena implica la declaración del derecho, y además, la imposición de una prestación al demandado, el tribunal podrá no conceder la condena solicitada, pero sí estimar la declaración del derecho. La declaración así concedida estaría comprendida en la condena pedida, siendo aquélla un «minus» respecto a lo solicitado³⁴. La sentencia no incurriría por tanto en incongruencia extra petita³⁵.

³² TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso...*, cit., p. 11.

³³ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil...*, cit., p. 455.

³⁴ Así, la STS de 28 de marzo de 1980 (RJ 1980, 1231), citada por ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 455, entendió que, interpuesta una pretensión reivindicatoria (que es de condena) y resuelta por la sentencia la declaración de dominio del actor no habría incongruencia: "aunque la acción ejercitada se califique de reivindicatoria por los demandantes, sin embargo, si los hechos y fundamentos de derecho y el «petitum» implican el ejercicio de otra distinta, a ésta deben atenerse los Tribunales en su resolución, es lo cierto que tal expresión «reivindican», en cuanto no viene complementada por una solicitud de condena a los demandados al reintegro de la meritada parcela, se trata de una mera manifestación de atribución de dominio, si bien, no muy técnicamente, se le intitula reivindicación, que además, al no venir comprendido como adición a los términos declarativos de la resolución impugnada, lo único que significaría sería limitación de lo pedido por los demandantes, lo que en manera alguna es determinante de defecto de incongruencia, que sólo puede originarlo el exceso sobre lo pedido o la desviación causal fáctica de lo instado, habida cuenta que si toda acción reivindicatoria de dominio lleva ínsita la declaración de dominio, claro es que la limitación a ésta no supone más que reducir el alcance de lo pretendido por los demandantes, que es a quienes perjudicaría, y no a los demandados, pero no significa falta de congruencia, dado que no hay desviación de los hechos, en relación con lo pedido, ni concesión de más de lo solicitado, sino que, exclusivamente, reducción del alcance declarativo de la atribución de dominio reconocido, puesto que si lo más posibilita la comprensión de lo menos, la declaración de dominio con reintegro al demandante del bien a que alcance, permite aquella declaración de dominio sin ese alcance y efecto reintegrador, pues que éste es mero aspecto de proyección de aquél".

³⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentario a la STS de 14-12- 1993...*, cit., p. 1105.

Con los ejemplos citados, se ha podido comprobar que no siempre la lesión del derecho moral del autor implica el derecho a obtener una indemnización³⁶. Sin perjuicio de lo que más adelante se escribe, cabe cuestionarse qué ocurre en aquellos casos en los que la infracción de ese mismo derecho alcanza la entidad suficiente para merecer una compensación.

A diferencia de lo que ocurre con los daños patrimoniales, la reparación del daño moral no pretende reintegrar el patrimonio de un sujeto, sino que trata de proporcionar una satisfacción, a modo de compensación, por el sufrimiento que se ha causado³⁷. En tales casos, el titular del derecho moral puede no ver satisfecho su interés con la mera declaración, sino que precisa además la imposición al sujeto pasivo de una determinada prestación. Se plantea entonces la cuestión de si el actor debe acumular la pretensión meramente declarativa y la de condena a determinada prestación, o si esta última puede satisfacer por sí misma la doble finalidad de declarar el derecho e imponer la prestación.

Ciertamente, si el estado de inseguridad jurídica que existe sobre el derecho discutido, exige que éste sea declarado para que pueda procederse después a la condena, la pretensión meramente declarativa aparecerá como necesaria. Pero si tenemos en cuenta que el Tribunal, antes de decidir sobre la estimación o desestimación de la condena, debe examinar si corresponde el derecho a aquél que lo ha hecho valer en juicio, la acumulación de una pretensión meramente declarativa se presentará, desde el punto de vista de la economía procesal, como innecesaria. El examen de la titularidad del derecho discutido no integrará una pretensión autónoma sino que constituirá presupuesto de estimación de la pretensión de condena³⁸. El

³⁶ Así, explica MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor...*, cit., p. 408, "La sola lesión de un derecho de autor no permite la obtención de la correspondiente indemnización. Sostener *a priori* que toda lesión a un derecho otorga un acción de reparación a su titular nos llevaría a consecuencias insostenibles".

³⁷ MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor...*, cit., p. 409.

³⁸ En este sentido explicaba GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 108, "Mirando a la economía del proceso, suele negarse que exista interés para interponer una acción declarativa relativa a una determinada pretensión, cuando basándose en ésta puede ser interpuesta una demanda enderezada a obtener una condena a la prestación inmediata o futura"; o con otras palabras decía CHIOVENDA, G., *Instituciones...*, cit., pp. 243 y ss., "Hay derechos que no pueden

interés; de la parte actora quedará satisfecho con la acción de condena, pues la misma presupone el previo reconocimiento del derecho lesionado³⁹.

D. La admisibilidad de la tutela declarativa negativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Con las pretensiones mero declarativas positivas se pretende obtener del órgano jurisdiccional una declaración sobre la titularidad y alcance del derecho de autor. En cambio, la acción mero declarativa negativa está dirigida a obtener una sentencia por la que se niegue la condición de autor o titular de derechos de propiedad intelectual, a una o varias personas⁴⁰. Por otra parte, y habida cuenta de la regulación contenida en la LPI sobre determinados contratos (edición, representación teatral y ejecución musical, producción audiovisual), es posible el planteamiento de pretensiones declarativas negativas, en aquellos supuestos de nulidad de los

dar lugar más que a una sentencia de declaración y son los derechos potestativos cuando consisten en el poder de producir efecto jurídico *con una simple declaración de la parte*: en este caso la sentencia no puede hacer otra cosa que afirmar (declarar) la existencia del derecho, ya sea ejercitado, ya a ejercitar. Pero en cuanto a las relaciones jurídicas en que existe un obligado, si la sentencia desestimatoria no puede ser sino de mera declaración, la sentencia que estima la demanda, puede ser tanto de mera declaración como de declaración y de condena". No obstante, este último autor citado, concluye admitiendo la concurrencia de la acción de pura declaración y de la acción de condena, porque entre otras razones "La opinión restrictiva implica una coacción a obrar (...)".

³⁹ Como afirma DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 48, "La implícita mera declaración previa a la condena no puede ser más clara: si se afirma una acción reivindicatoria y se pretende la condena del poseedor a devolver lo reivindicado, se pretende una tutela jurisdiccional que entraña la declaración del dominio (o de posición equivalente) en favor del demandante (salvo que, excepcionalmente, la declaración jurisdiccional se haya producido en un proceso anterior entre los mismo sujetos)". En el mismo sentido, explica ORTELLS RAMOS, *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 47, "si por la naturaleza jurídica del derecho puede ser pedida la condena a prestación, no es admisible pedir una tutela de mera declaración, porque es contrario a la economía en el ejercicio de la potestad jurisdiccional permitir la realización de dos procesos si la tutela necesaria puede se dispensada en uno solo (arts. 219.1 y 2 LEC). Igualmente la jurisprudencia es clara en este sentido. Así por todas, la STS de 5-2-1999 (RJ 1999/749); asimismo, la STS de 18-7-1997 (RJ 1997/5517): "(...) así delimitado el concepto de la acción declarativa, no puede calificarse como una acción declarativa autónoma y exigente de un pronunciamiento diferenciado la petición formulada bajo el ordinal primero del suplico de la demanda sino que constituye un simple antecedente o «prius» del pronunciamiento condenatorio que se contiene en el pedimento segundo (...)".

⁴⁰ En general sobre las pretensiones declarativas negativas puede verse, GUASP, J., *Comentarios...*, cit., p. 346; GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal civil*, cit., pp. 106 y 107, WACH, A., *La pretensión de declaración...*, cit., p. 35; CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 230.

mismos⁴¹. Centraremos la atención en la primera de las hipótesis anunciadas, por carecer esta última de aspectos específicos que deban ser tratados en este momento.

La ausencia de una norma que reconozca expresamente la posibilidad de acudir a la tutela declarativa negativa en esta materia, no puede constituir obstáculo serio para la admisibilidad de la misma. De ser así, habría que negar la tutela declarativa negativa para nuestro Ordenamiento con carácter general, y admitirla exclusivamente para supuestos concretos⁴². La situación que se reproduciría en este punto sería por tanto idéntica a la que se suscita con las acciones declarativas positivas. Se trata de saber si, en tanto derechos de propiedad especial, y merced a la

⁴¹ Las pretensiones por las que se pide la resolución de un negocio jurídico nulo son consideradas pretensiones declarativas negativas. En cambio, cuando la pretensión va dirigida a la rescisión o resolución de un negocio jurídico no nulo sino anulable, son constitutivas, (GUASP, J., *Comentarios*, cit., pp. 345 y 346; GIMENO SENDRA, V., *Derecho procesal civil*, cit., p. 128). Entre las primeras cabe citar, como apunta VILALTA, E., y MÉNDEZ, R., *Acciones relacionadas...*, cit., p.14, "La acción de nulidad por contrato de edición no formalizado por escrito, o que no especifique el número máximo o mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan, o bien que no especifique la remuneración del autor, o no responda a lo establecido con carácter mínimo el art. 46 TRLPI (art. 60 TRLPI)". Entre las segundas cabe situar, "La acción del autor y editor para solicitar al juez que subsane los defectos del contrato de edición consistentes en la determinación del plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la primera edición, que no puede exceder de 2 años, o fijación del plazo en que el autor debe entregar el original de su obra al editor".

⁴² En efecto, el art. 127.1 de la Ley de Patentes contempla expresamente una acción declarativa negativa. Según este precepto, cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el juez competente declare que una actuación determinada no constituye una violación de esa patente. Con esta acción se pretende evitar que las inversiones efectuadas para cualquier actividad productiva, resulten inútiles si a la postre resulta que tal actividad puede dar lugar a la violación de una patente. Acerca de los requisitos y legitimación para el ejercicio de esta acción, véase, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia...*, cit., p. 212. Del mismo modo, la acción declarativa negativa es admisible para el proceso regulado en la ley de Marcas, merced a la remisión que el art. 4 de la misma realiza a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley de Patentes. Pese a la inexistencia de previsión normativa, la acción declarativa negativa ha sido admitida para la tutela frente a la competencia desleal, por BARONA VILAR, S., *Competencia desleal*, Valencia, 1999, p. 117, y por BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 103, siempre que "concurra un interés digno de tutela, que deberá apreciar el órgano jurisdiccional caso por caso". En contra, se pronuncian, BACHARACH DE VALERA, S., *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid, 1993, p. 96; WIRTH, A., *Supuestos procesales de la nueva Ley de Competencia Desleal*, DN, 1992, pp. 3 y ss.

cláusula inicial del art. 138 LPI, son aplicables a los derechos de autor, las acciones declarativas negativas del dominio⁴³.

En sentido afirmativo se ha pronunciado Delgado Porras, sobre la base de considerar que son procedentes las acciones que el Ordenamiento jurídico tiene establecidas para la efectividad del derecho de propiedad. En concreto, es procedente una "acción negatoria contra quien perturbe el ejercicio del derecho, pretendiendo ostentar una o varias exclusivas de explotación (que, conforme a la LPI tiene hoy naturaleza de derechos reales creados por vía de sucesión constitutiva - art. 48-, en relación con el art. 43)"⁴⁴.

A nuestro juicio, una restricción en el sentido de excluir la acción declarativa negativa para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, implicaría una limitación injustificada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)⁴⁵, más aún si tenemos en cuenta que la propia LPI permite acudir a cualquiera de las acciones previstas por el Ordenamiento jurídico. La cuestión dependerá por tanto de la concurrencia, en el concreto supuesto planteado, del interés en accionar o necesidad de obtener la declaración negativa.

⁴³ Salvo los supuestos concretos que hemos apuntado en la nota anterior, no existe en nuestro Derecho una norma que contemple con carácter general la tutela declarativa negativa. El art. 5.1 LEC de 2000 hace referencia a que la declaración ha de versar sobre la existencia de derechos o de situaciones jurídicas y ello parece excluir la acción declarativa negativa. No obstante la misma ha sido aceptada por la mayoría de la doctrina. Así, BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 117; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 103; como explica, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 47. "La regla general del art. 5.1 LEC permite obtener un resultado similar si la pretensión de declaración se plantea de un modo positivo, como petición de declaración de un derecho o situación jurídica cuya eficacia no está restringida o limitada por aquella posición jurídica, que, al hacerse valer extraprocesalmente por el adversario, ha generado necesidad de tutela judicial".

⁴⁴ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p.92; igualmente VILALTA, E., y MÉNDEZ, R., *Acciones relacionadas...*, cit., p. 14, quienes citan entre la relación de acciones basadas en los derechos de propiedad intelectual, la "Acción del cesionario en exclusiva contra el perturbador, para exigir la abstención y la reclamación de daños y perjuicios que se produzcan por la violación de su facultad a explotar la obra con exclusión del resto de personas (art. 48 TRLPI)"; en el mismo sentido, MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 68; para una análisis de los antecedentes, fundamento, regulación y vigencia de la acción negatoria, véase MARTÍN- BALLESTEROS, L., *La acción negatoria*, Madrid, 1993.

⁴⁵ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 102.

En determinados casos, la tutela mero declarativa positiva puede satisfacer de modo adecuado el interés del titular del derecho, al reconocimiento de su autoría. Sin embargo es posible que ese mismo interés quede satisfecho no con el reconocimiento de la titularidad de su derecho, sino con la declaración de que determinado sujeto no ostenta la cualidad de autor.

Piénsese, por ejemplo, en una obra en colaboración elaborada por varios autores respecto de los cuales no existe incertidumbre alguna sobre su condición de tales, pero sí respecto a otro sujeto (un asesor, un ayudante no autor, o incluso el editor), que amenaza con el peligro de arrogarse la condición de autor- colaborador. Los autores tendrán interés, antes de que se publique la obra, en que se declare la condición de autor de ellos mismos; pero tal vez ese mismo interés quede en mayor medida satisfecho con una declaración por la que se ponga en claro, con fuerza de cosa juzgada, que la parte demandada no ostenta la cualidad de autor. La declaración proporcionará la certidumbre jurídica sobre la titularidad conjunta de la obra proyectada, evitando el futuro proceso de condena si la violación al derecho moral de los autores, llegara a consumarse⁴⁶.

Pensemos en otro ejemplo. Celebrado un contrato de cesión en exclusiva entre un autor y un productor de fonogramas, aparece un tercer productor que afirma ser cesionario en exclusiva de los derechos fonográficos del mencionado autor. En tal caso, la productora inicial y verdadera cesionaria en exclusiva puede acreditar la existencia de un interés en que se declare que la segunda entidad productora no ostenta derecho de propiedad intelectual alguno sobre las obras del autor. El peligro de que la entidad productora comience la explotación de una determinada obra, sin ostentar los derechos del autor necesarios para aquella explotación, integrará el presupuesto del interés en accionar o necesidad de tutela jurídica.

⁴⁶ Se trata, según explica CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 230, de "Asegurar en las relaciones de los hombres la certidumbre, prevenir los actos ilegítimos antes que castigarlos con el peso de graves responsabilidades".

Un tercer supuesto nos es proporcionado por Carrasco Perera, al tratar de las medidas reparadoras de una lesión al derecho moral de autor. "Si se viola el derecho de paternidad - explica el autor citado -, puede ser posible la satisfacción de los derechos e intereses del autor con medidas diversas de la destrucción de la obra: adiciones, supresiones y medidas de publicidad, según la variedad de los casos (...). Pensemos incluso en una acción de «dejación» (negatoria) de la cualidad de autor, cuando éste ha visto alterada su obra en términos tales que no desee seguir considerándola propia: no es de hoy el caso, entre otros, del director de cine que ve modificada sustancialmente su obra por actuaciones o alteraciones unilateralmente llevadas a cabo por el productor. En este caso, y otros que pueden ser similares, el autor no tiene un interés legítimo en la destrucción si puede «desinteresarse» de su propia condición de tal autor (más los daños, claro)"⁴⁷.

En los ejemplos apuntados, existiría razón para que el titular del derecho perturbado solicitara del órgano jurisdiccional una sentencia en la que se declarase que el sujeto pasivo de la pretensión no ostenta la cualidad de titular del derecho de autor⁴⁸.

⁴⁷ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1780. La jurisprudencia nos ofrece un supuesto en el que la parte demandada, formulaba vía reconvenional, una acción declarativa negativa de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de la **SAP de Madrid, Sección 11ª, de 20-4-1998**, (AC 1998\4773): La demanda "interpuesta por «Meeting Ibérica, SA», tenía por objeto la reclamación de una indemnización dimanante de la supuesta utilización ilegítima, por parte de la demandada «Axel Springer Publicaciones, SL», de un juego promocional registrado por la actora, indemnización que expresamente se interesaba fuera cuantificada en ejecución de sentencia. Frente a esta pretensión la demandada no sólo se opuso a la indemnización solicitada, sino que formuló demanda reconvenional a través de la que instaba *la declaración de inexistencia del derecho de Propiedad Intelectual invocado por la actora, así como la nulidad de la inscripción registral del referido juego* (cursivas nuestras) que, bajo el núm.(...) figura a favor de la actora". La Sala reconoció que dicho juego promocional merecía ser reconocido como obra protegida por el derecho de autor y en consecuencia estimó la demanda y desestimó la reconvenición: "(...) en el presente supuesto no nos hallamos ante una mera idea extraña al ámbito de la protección de la Propiedad Intelectual, sino ante un proyecto perfectamente elaborado de un juego, que si bien parte de un concepto nada novedoso, cual es una simple rifa, si va acompañado de otros elementos que comportan una dosis de originalidad bastante para incardinarlo dentro del ámbito de la norma reseñada (...), afirmación que necesariamente nos lleva a la estimación del presente recurso y a la revocación de la sentencia de instancia en cuanto acogió la pretensión que por vía reconvenional formuló la demandada «Axel Springer Publicaciones, SL»".

⁴⁸ Entiende VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 268, que una forma de protección indirecta del derecho de autor, es el ejercicio de la acción de jactancia, "dirigida contra

3. LA TUTELA DE CONDENA A LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA.

A. Fundamento de la tutela inhibitoria y adecuación de la misma para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La explotación de las obras protegidas por la legislación de propiedad intelectual, no suele efectuarse de manera única e instantánea, sino de modo plural y con carácter prolongado en el tiempo⁴⁹. En la mayoría de los casos, las actividades de explotación de los derechos de autor, precisan de una serie de operaciones preparatorias a las que continuará la explotación propiamente dicha de la creación. Además, estas actividades de explotación pueden presentar distintas manifestaciones, en función de la modalidad de explotación de la que se trate.

Al respecto conviene tener presente la diferencia entre aquellas modalidades de explotación que tienen por objeto la obra, con independencia del soporte sobre el que la misma se materializa (explotaciones de utilización), y aquellas otras que toman el soporte de la obra, el ejemplar, como base de la actividad económica de explotación (explotaciones de circulación). Entre las primeras cabe situar las representaciones teatrales, las ejecuciones musicales, las recitaciones, o las exhibiciones de obras audiovisuales. Entre las segundas, se incluyen la venta, el préstamo, el alquiler, o cualquier otra forma de explotación que requiera la puesta a disposición del público de los ejemplares en los que se incorpora la creación⁵⁰.

En ambos casos, y por lo que ahora importa, las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, no se consuman en unidad de acto, sino que presentan una

aquél que se vanaglorie de ser titular de derechos sobre obras de la inteligencia". En virtud del ejercicio de la acción de jactancia - explica este autor- "puede conseguirse que la persona que incurra en tales conductas sea condenada a guardar perpetuo silencio, caso de que no acredite ser autor de la obra o titular efectivo de los derechos de propiedad intelectual cuestionados. De este modo, el titular efectivo de los derechos de autor obtendrá seguridad jurídica frente a todos, al poner en evidencia al jactancioso".

⁴⁹ GASCÓN DE IRIARTE, S., *Consideraciones sobre las especialidades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual*, AC, nº 32, sept. 1992, p. 523; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 29; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 513.

⁵⁰ DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre las utilidades de los ejemplares de su obra*, en *I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual*, Tomo I, Ministerio de Cultura, Madrid, octubre, 1991, p. 524.

clara tendencia a la reiteración. Piénsese, por ejemplo, en la representación de una obra teatral durante todos los días de un mes; o en la comunicación pública de obras musicales y audiovisuales en un establecimiento público, durante todos los días del año; o en las proyecciones programadas de una película durante todos los días de una semana, o en la distribución por venta de fonogramas y videogramas hasta que las existencias se agoten.

Es fácil comprobar que en tales supuestos, los titulares de derechos de propiedad intelectual, no vean garantizados sus intereses con una modalidad de tutela que indemnice *a posteriori* el daño ya consumado, y que elimine - si ello fuera posible- las resultas de la infracción⁵¹. Se impone la necesidad de ofrecer al justiciable un medio que logre anticiparse a la consumación definitiva del daño, un instrumento que procure paralizar la infracción, e intente que la misma no se reitere en lo sucesivo⁵².

La tutela inhibitoria o preventiva⁵³, adecuada para satisfacer las situaciones descritas, comprende a su vez, dos modalidades de tutela, cuya diferencia atiende al momento en el que pueden ser solicitadas: la acción de cesación de una actividad ilícita ya iniciada, y la prohibición de realizar una determinada conducta que se halla en fase de preparación⁵⁴. De ellas, la LPI reguló expresamente la acción de cesación.

⁵¹ Se trata de una situación similar a la del consumo en masa. Sobre la inadecuación de la tutela de condena indemnizatoria para estos supuestos, ORTELLS RAMOS, M., *Una tutela jurisdiccional adecuada...*, cit., p. 185; asimismo, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 87.

⁵² GASCÓN DE IRIARTE, S., *Consideraciones sobre las especialidades...*, cit., p. 523; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 93; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1084.

⁵³ Acción de «inhibición» la denomina DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 94, que se concreta en la suspensión de la explotación infractora y la prohibición al infractor de reanudarla; tutela preventiva la denomina, JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual*, PJ, nº Especial IX, CGPJ, 1988, p. 362; GÓMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F. J., *La aplicación de la nueva normativa penal en derecho español*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 849.

⁵⁴ Sobre las diferencias entre las acciones de cesación y prohibición, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 13; asimismo explica BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 104, que la diferencia entre ambas acciones atiende al momento o *iter procedimental* de su realización.

Sin embargo, y como después se verá, la acción de prohibición puede entenderse implícitamente reconocida por el art. 141 LPI⁵⁵.

En las siguientes páginas analizaremos los presupuestos de la tutela inhibitoria y de aquellas otras pretensiones destinadas a complementar la conducta de abstención que viene impuesta por la misma. No obstante conviene dejar sentado que la cesación de una actividad atentatoria de los derechos de autor, no es una medida extraña en el ámbito de la propiedad intelectual. Baste recordar que los Gobernadores de Provincia y Alcaldes podían decretar la suspensión de las representaciones públicas o de cualquier otra actividad de explotación de obras que estuviera realizándose, sin permiso de sus propietarios (art. 49 LPI de 1879)⁵⁶.

B. La acción de suspensión de la explotación infractora (art. 139.1.a LPI): presupuestos para su estimación.

Decíamos que la LPI tipificó como modalidad de tutela específica de los derechos de propiedad intelectual, la acción de cesación de la actividad ilícita (art. 138 LPI), situándose de ese modo en la línea de las restantes normas reguladoras de bienes inmateriales⁵⁷. La LPI además, en un esfuerzo de concreción de la tutela

⁵⁵ Así, VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1301, entiende que la acción de cesación debe incluir igualmente la prohibición de iniciar la actividad infractora cuando sea inminente; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 106; (véase más adelante, el apartado dedicado a la acción de prohibición).

⁵⁶ Así, explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 510, "(...) la acción de cesación fue introducida en la LPI de 1987 y quedaba regulada de una manera más sistemática que la dispersa regulación de la vieja Ley de 1879, cuyos artículos 46 a 49 contenían disposiciones civiles, administrativas y penales, de no fácil deslinde"; asimismo, afirma JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 362: "La solicitud del cese de la actividad ilícita del infractor pone en manos de los tribunales una función política, antes encomendada a la autoridad gubernativa y ahora parece que reservada a la judicial por la importancia de los derechos a que puede afectar - libertad de expresión y de empresa -, entre otros. Función de policía que la doctrina procesal denomina de «tutela preventiva»"; sobre el régimen gubernativo cautelar anterior a la LPI de 1987, véase el capítulo primero de esta obra.

⁵⁷ Como explica MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 71, "Esta acción de cese de la actividad, como las otras específicamente contempladas en esta ley, traen causa o están directamente inspiradas en leyes y reformas anteriores, así como en una constante iniciativa doctrinal: regulación de la propiedad industrial, Ley de 12 de marzo de 1975 y su Reglamento de 10 de junio de 1977, sobre protección de las obtenciones vegetales en los que, a su vez, se inspira la regulación actual de patentes por Ley de 20 de marzo de 1986, precedente inmediato del texto de propiedad intelectual, si bien la regulación de los procedimientos ha ido finalmente por derroteros, no opuestos, pero sí distintos"; en el mismo sentido, SACRISTÁN

concedida, incluyó un elenco de posibles contenidos de la sentencia que acogiera la pretensión de cesación (art. 139 LPI)⁵⁸.

De la lectura de los arts. 138 y 139 LPI, llama la atención, en primer lugar, la ausencia de previsión normativa específica respecto de los presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción de cesación. Semejante circunstancia no resultaría del todo extraña⁵⁹, si no fuera porque la misma LPI sí establece, en sede de medidas cautelares, los presupuestos necesarios para la concesión de las mismas⁶⁰.

La razón de esta ubicación sistemática pensamos que obedece a la propia voluntad del legislador. Si recordamos, el legislador de la propiedad intelectual, no pretendió crear un proceso declarativo especial, sino dotar a los titulares de derechos, de un procedimiento de protección urgente, finalmente convertido en régimen cautelar. Desde ese punto de vista puede comprenderse que la regulación completa de los presupuestos se situara en sede de medidas cautelares, y no en el momento de regular la acción del proceso principal.

Ello obliga por tanto a realizar una aplicación extensiva de aquellos presupuestos al ejercicio de la acción principal. La característica de instrumentalidad que define las medidas cautelares exige una identidad entre la situación jurídica para

REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 162; sobre la acción de cesación para la tutela de otros bienes inmateriales, véase FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas*, Madrid, 1990, p. 192; BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de Marcas*, Madrid, 1992, p. 58; por la misma autora, *Competencia desleal...*, cit., p.128, y *Tutela civil y penal de la publicidad*, Valencia, 1999, p. 240; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 104; CUCARELLA GALIANA, L., *El Proceso civil en materia...*, cit., p. 235.

⁵⁸ MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 24. En efecto, el art. 138 LPI concede al titular de derechos reconocidos en esa ley, la posibilidad de instar "el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de daños materiales y morales causados". A su vez, y como establece art. 139 del mismo texto legal, el cese de la actividad ilícita podrá comprender la suspensión de la explotación infractora, la prohibición al infractor de reanudarla, así como una serie de medidas dirigidas a remover los resultados de la infracción, y los medios técnicos y materiales utilizados para su realización.

⁵⁹ De hecho, así ocurre en el art. 12.2 LCD, véase al respecto, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 105.

⁶⁰ En efecto, el art. 141 LPI, permite al titular de derechos reconocidos en esta ley, la posibilidad de solicitar medidas cautelares "en caso de infracción, o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente". De los dos presupuestos indicados, es el primero de ellos, el que permitirá acudir a la acción de cesación. Del segundo nos ocupamos más adelante.

la que se solicita la medida cautelar y aquélla a la que se refiere la pretensión del proceso principal⁶¹. Si la medida puede solicitarse en caso de infracción, es lógico que concurriendo ese mismo presupuesto, pueda ejercitarse la acción de cesación.

Por infracción de derechos de propiedad intelectual entendemos la vulneración de cualquiera de los derechos reconocidos en la LPI⁶². A estos efectos, debe tenerse en cuenta que la independencia de derechos proclamada por el art. 3 LPI, implica la autonomía de cada una de las infracciones a los derechos de autor. De este modo, serán independientes entre sí, las infracciones al derecho moral de autor y las que recaigan sobre los derechos de explotación; y dentro de estos últimos, serán independientes igualmente, las infracciones del derecho de reproducción, del de distribución, del derecho de comunicación pública o del derecho de transformación; cabe proclamar por último, la independencia de cada acto de ejercicio o modalidad de explotación de un mismo derecho de explotación⁶³.

Por otra parte, las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, pueden presentar la más variada tipología. Tratándose de las conocidas como «explotaciones de utilización», la infracción consistirá en la utilización de una o varias obras, sin permiso de sus respectivos titulares. Son ejemplos de este tipo de infracciones la comunicación pública de obras musicales y/o audiovisuales en

⁶¹ La situación jurídica debe ser la misma, lo que difiere es el grado de demostración o acreditamiento de esa situación; sobre ello, ORTELLS RAMOS, M., con CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar en el Derecho español*, Granada, 1996, p. 13.

⁶² Como explican JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 131, "La acción procede, evidentemente en caso de «infracción», expresión legal que no puede circunscribirse al concepto jurídico-penal, sino que abarca a cualquier vulneración de los derechos reconocidos en la Ley. Procede, asimismo, cuando exista «temor racional y fundado de que ésta va a producirse». Para CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1747, es lesión de la propiedad intelectual "cualquier usurpación de un derecho reconocido, ya sea un derecho moral, patrimonial o una usurpación mixta (del tipo plagio). El ejercicio o explotación ilícita de un derecho reservado"; en el mismo sentido, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 504, para quien "la infracción de derechos de autor (...) es aquella en que una persona ejercita un derecho ajeno para el que no dispone de título válido, vigente o bastante, no constituyendo infracción toda lesión de derechos de crédito del titular"; en el mismo sentido, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 93.

⁶³ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., pp. 374, 460 y 547; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre la utilización de los ejemplares de su obra, la experiencia española, I Congreso Iberoamericano...*, T.I, cit., p. 526; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1749.

establecimientos públicos, no autorizada ni remunerada⁶⁴; o la retransmisión no autorizada, por entidades de radiodifusión, de obras audiovisuales emitidas por otras entidades⁶⁵; o la representación de obras teatrales sin permiso de sus titulares⁶⁶, por citar algunos ejemplos. Tratándose de las denominadas «explotaciones de circulación», las infracciones consistirán en actividades que recaerán sobre ejemplares materiales de las obras: la edición incontestada de una obra literaria, o de parte de ella; la reproducción de una obra plástica en una modalidad de explotación

⁶⁴ La comunicación pública no autorizada de obras musicales y/o audiovisuales en establecimientos públicos representa - como en su momento comprobamos -, la infracción que en mayor medida se plantea ante los órganos jurisdiccionales. Para la tutela del derecho de comunicación pública en estos casos, la SGAE, en la práctica totalidad de los procesos, solicita la cesación de la actividad ilícita de comunicación pública, con suspensión de la actividad infractora, prohibición de reanudarla y precinto de los aparatos empleados para dicha actividad, en tanto no se obtenga la oportuna autorización y se abonen las tarifas correspondientes. Así, entre otras muchas cabe citar: SAP de Cantabria, sección 3ª, de 23-2-1998 (AC 1998/314); SAP de Barcelona, sección 15ª, de 8-7-1998 (AC 1998/1613); SAP de Tarragona, Sección 3ª, de 4-9-1998 (AC 1998/6604); SAP de Ciudad Real, Sección 1ª, de 12-2-1998 (AC 1998/3436); SAP de Burgos, sección 2ª, de 19-2-1998 (AC 1998/3297); SAP de Ávila de 14-1-1998 (AC 1998/2770); SAP de Castellón, Sección 1ª, de 27-4-1999 (AC 1999/5149); SAP de Córdoba, Sección 1ª, de 2-3-1999 (AC 1999/4797); SAP de Castellón, Sección 3ª, de 30-7-1999 (AC 1999/ 1924); SAP de Baleares, Sección 5ª, de 28-9-1998 (AC 1998/1872); SAP de Alicante, Sección 6ª, de 5-7-1999 (AC 1999/7516); SAP de Madrid, Sección 9ª, de 12-7-2000 (AC 2000\1861); SAP de Pontevedra, Sección 5ª, de 4-2-2000 (AC 2000\370).

⁶⁵ La retransmisión por el procedimiento técnico que sea (cable, fibra óptica) de programas (que contienen obras audiovisuales) emitidos por otras entidades, sin que las segundas cuenten con la autorización de los titulares de derechos (o en su lugar, de la entidad de gestión que le sustituye), ha sido también objeto de diversos pronunciamientos. La entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales (EGEDA), solicita en estos casos el cese de esa actividad ilícita de comunicación pública y la prohibición de reanudarla en tanto no se obtenga la correspondiente autorización, además de la condena indemnizatoria: SAP de Madrid, Sección 19ª, de 11-6-1999 (AC 1999/1465), que condena a la entidad «Telecalcalá, SL»; SAP de Salamanca de 28-1-1997 (AC 1997/399), condena a las entidades «Telecable salamanca, SA» y «Telesalamanca, SL»; SAP de Murcia de 18-2-1997 (AC 1997/498) que condena a «Tele Red, SA»; SAP de Badajoz, Sección 2ª, de 10-2-1997 (AC 1997/285), que condena a la entidad «Telebadajoz, SL»; SAP de Cantabria, Sección 1ª, de 13-6-2000 (AC 2000\1415).

⁶⁶ El A del JPI nº 2 de Palma de Mallorca, de 5-1-1988, suspendió - como medida cautelar - las representaciones de un ballet (programadas desde el día 25 de diciembre al 6 de enero de 1988), que utilizaba - entre otras - la música de *Carmina Burana*, por no haber obtenido los organizadores del espectáculo (el Consell Insular), la autorización necesaria para la adaptación de esa obra; las representaciones fueron suspendidas el día antes de su finalización. Véase comentario a este auto por RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual*, en PJ, 1988, I, p. 79; por otra parte, el AAP de Córdoba, Sección 3ª, de 31-1-1998 (AC 1998/73), resolvía el recurso de apelación interpuesto frente al Auto de adopción de la medida cautelar de suspensión de la comunicación pública de la obra teatral «Don Armando Gresca», representada por la Compañía de Teatro de Q. Camoiras.

no autorizada expresamente por el autor⁶⁷; o la distribución de los ejemplares de una obra videográfica en una forma no expresamente autorizada (se pactó el alquiler de los videogramas y se procedió a su venta).

Con todo, la infracción o violación de los derechos de propiedad intelectual no es suficiente para el acogimiento de la acción de cesación. Es preciso, pese a que la LPI no lo afirme expresamente, la concurrencia de un segundo presupuesto consistente en el peligro de repetición de la actividad ilícita⁶⁸.

Al tratar de la adecuación de la tutela inhibitoria para esta clase de derechos, citamos algunos ejemplos ilustrativos de este segundo presupuesto. Cuando la actividad atentatoria de los derechos de autor ya ha finalizado, no es posible solicitar la cesación de la actividad ilícita. En ese caso deberá plantearse la condena a la indemnización⁶⁹. La tutela de condena a la cesación de una actividad ilícita sólo tiene sentido en conductas que se desarrollan durante un período de tiempo, siendo su

⁶⁷ Recuérdese la STS, Sala 1ª, de 15-12-1998 (RJ 1998/ 10149), sobre la reproducción de un cartel artístico en sellos postales, sin la autorización del autor del primero (véase esta sentencia en el capítulo dedicado a la legitimación para el ejercicio del derecho moral de autor); o la SAP de Asturias, Sección 4ª, de 20-3-1999 (AC 1999/711), que condenó al responsable de la elaboración de una publicación, por incluir en la misma unas fotografías que habían sido cedidas por su autor para la elaboración de una «Guía Urbana e Informativa de Asturias», pero no para una publicación distinta; la SAP de Madrid, Sección 13ª, de 13-3-1998 (AC 1998/7003), resolvía un supuesto similar al anterior (la publicación de unas fotografías que habían sido cedidas por su autor a la Estación de Baqueira Beret, y cedidas posteriormente por ésta a otra entidad «Editorial Alitón, SA», para publicarlas de nuevo, sin permiso de su propietario), sin embargo la Sala entendió que no existía vulneración del derecho de autor por haber consentido la primera cesión.

⁶⁸ Se trata de un presupuesto reiteradamente exigido por la doctrina. En este sentido puede verse, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p., 33; para el ámbito del derecho de marcas, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., pp. 192 y 193; BARONA VILAR, S., *Protección del derecho...*, cit., p. 59; para la actuaciones de competencia desleal, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 105; BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 129; en el derecho de patentes, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 252; para el derecho de la publicidad, BARONA VILAR, S., *Tutela civil y penal de la publicidad...*, cit., p. 243.

⁶⁹ Debe destacarse que en aquellos supuestos en los que la SGAE ha entablado previamente una relación contractual con la parte demandada, de modo que ésta ha obtenido la preceptiva autorización para efectuar actos de comunicación pública, la entidad demandante no solicita la acción de cesación, porque entiende que no hay actividad ilícita; en estos casos se exige el cumplimiento de las obligaciones contractuales; así en SAP de Cantabria, de 20-4-1998 (AC 1998/742), SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 19-2-1998 (AC 1998/384); SAP de Lugo, de 20-3-1997 (AC 1997/497).

finalidad no sólo que la infracción deje de ejecutarse, sino además que la misma no se reanude en el futuro⁷⁰.

La estimación de la acción de cesación no requiere, por otra parte, la producción de unos daños efectivos. Se basa en la abstracta usurpación de derechos de propiedad intelectual, independientemente de que la misma haya ocasionado un perjuicio real al titular de los derechos⁷¹.

Por último, es de destacar la irrelevancia del elemento intencional para la existencia de la actividad ilícita. A diferencia de lo que ocurre con el ilícito penal, y con la pretensión indemnizatoria, es ajena a la calificación de una conducta como infracción civil de los derechos propiedad intelectual, el conocimiento, por parte del infractor, del carácter ilícito de la explotación⁷².

⁷⁰ En el asunto resuelto por la **SAP de Barcelona, sección 15ª, de 8-7-1998** (AC 1998/1613), sobre actos de comunicación pública in consentida, la SGAE pretendía, entre otros pedimentos: "Que se agregue el pronunciamiento omitido en la sentencia y solicitado en la demanda, de cesación en la utilización del repertorio de las demandantes"; al respecto la Sala declaró: "Procede, (...) estimar el tercer motivo de apelación ya que el Juez «a quo» omite pronunciarse sobre la petición de cesación, por entender que, *al tiempo de dictarse la sentencia, ya se ha producido dicho cese en la utilización del repertorio de las demandantes*. Atendidas las peticiones de demanda y lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, aplicable al caso por razones cronológicas, *debe condenarse a la demandada a cesar en el uso del repertorio, con suspensión de dicha utilización y prohibición de reanudarla, con remoción y precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada*"; en el mismo sentido la **SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 23-2-1998** (AC 1998/314); en cambio, la **SAP de León, de 25-9-1998** (AC 1998/6447), en un supuesto idéntico a los anteriores, condena a la indemnización, pero no a la petición de suspensión de la actividad de comunicación pública, por entender que esta "medida ha de ser aplicada en todo caso de forma restrictiva"; asimismo, la **SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 31-12-1998**, (AC 1998/8446), no estima la petición de suspensión porque "acreditada, como se dice, la realidad de la previa autorización, no tienen razón de ser los dos primeros pedimentos de la demanda, en la medida en que el segundo (suspensión de la comunicación pública no autorizada), está vinculado al primero. Y debe, consecuentemente limitarse la condena de la demandada (...), al abono a la actora del importe que resulte de la aplicación de las Tarifas Generales, desde el mes de marzo de 1996, con estimación parcial, por tanto, de tal pedimento"; a favor de esta interpretación restrictiva, **SAP de Segovia, de 17-2-2000** (AC 2000\172).

⁷¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1775.

⁷² GASCÓN DE IRIARTE, S., *Consideraciones sobre...*, cit., p. 523; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1746; como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 505, la infracción de derechos de autor es independiente del *animus* y de la buena fe del infractor. "Todo lo contrario sucede con el ilícito penal, pues requiere una intencionalidad y un específico ánimo de lucro (art. 270 CP) (...)"; para el Derecho de marcas, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 192; la **SAP de Huesca, de 17-2-1992** (AC 1992/298), en un asunto relativo al plagio de una publicación que había sido editada y distribuida gratuitamente por una entidad bancaria, la Sala, tras reconocer el derecho del autor plagiado al reconocimiento de

C. El pronunciamiento relativo a la prohibición al infractor de reanudar la actividad ilícita (art. 139.1.b). Su consideración como pretensión autónoma o como contenido específico de la acción de cesación.

Para atender a una de las finalidades de la tutela inhibitoria - evitar la perpetuación del perjuicio -, la LPI especificó uno de los posibles contenidos de la condena a la cesación, el relativo a «la prohibición al infractor de reanudar la actividad ilícita» (art. 139.1.b LPI).

La inserción de esta medida, en la relación de peticiones que pueden comprender la acción de cesación, hace surgir la cuestión de si dicho pronunciamiento debe ser expresamente solicitado por la parte, o si, por el contrario, puede entenderse implícitamente reconocido en la condena a la suspensión. Se trata de analizar si la prohibición de reanudar la conducta ilícita, es una acción distinta a la de la suspensión de la actividad de explotación, o si ambas peticiones darán lugar a sendos pronunciamientos de una misma pretensión.

En sectores próximos a la propiedad intelectual, ha venido entendiéndose que la acción de cesación comprende además de la suspensión de la actividad ilícita, la prohibición al infractor de reanudarla. El solicitante de la tutela no tendría por tanto la carga de especificar en la demanda, la petición de ambos pronunciamientos

su autoría, declaró: "(...) la «Caja Rural» hoy apelada no actuó a sabiendas o maliciosamente, ni estuvo desde luego movida por un ánimo indigno lo cual le libra, evidentemente, de todo reproche de orden moral, pero no de la responsabilidad jurídica que el demandante le reclama en este orden jurisdiccional civil, que debe declararse en esta resolución, sin perjuicio de las repeticiones que, llegado el caso, como efecto entre deudores solidarios, pueda realizar la Caja contra el autor del plagio que la primera; (...) buena parte de la doctrina viene entendiendo que la nueva Ley de Propiedad Intelectual tras reconocer los derechos de explotación y los morales, los protege en los arts. 123 y siguientes frente a las lesiones efectuadas por terceros, *sin tener en cuenta la intencionalidad de vulnerar, usurpar o invadir la esfera exclusiva del titular*, por lo que, en coherencia con el alcance de la Ley, pasan a estar legitimados pasivamente todos aquellos que usurpan los derechos de explotación, morales o mixtos, reservados al autor, sin que se deban tener en cuenta criterios de culpa, ni se precise intención de lesionar los derechos absolutos proclamados en la Ley, siempre que se haya producido un daño moral o un perjuicio económico".

(suspensión y prohibición), sino que el éxito de la acción de cesación, llevaría implícito el de la prohibición de reanudación⁷³.

Es lógico, si bien se mira, que el pronunciamiento relativo al cese de la actividad ilícita, condene al mismo tiempo a la prohibición al infractor de reanudarla. De no ser así, el demandante, ante la existencia de una infracción continuada de derechos de autor, se vería obligado a presentar sucesivas pretensiones de condena a la suspensión, con grave perjuicio para la economía procesal, y para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Desde el punto de vista del demandado, la situación sería igualmente contradictoria: si la acción de cesación no comprendiera la prohibición de reanudación, el Ordenamiento jurídico estaría consintiendo que, decretada la suspensión de una actividad ilícita en un determinado momento, el infractor pudiera, transcurrido ese instante, reanudar la actividad de explotación⁷⁴.

Existiría por otra parte, un argumento de carácter formal que abunda en la consideración de esta petición como contenido esencial de la acción de cesación. Dicho razonamiento proviene de la redacción dada al art. 138 LPI, que, en cuanto disposición de carácter general e introductorio, ofrece al titular de estos derechos dos

⁷³ Como explica GASCÓN DE IRIARTE, S., *Consideraciones sobre las especialidades...*, cit., p. 523, "La jurisprudencia ya había advertido esta necesidad y venía admitiendo la posibilidad de que la acción de cesación se extienda en el tiempo para evitar la violación futura del derecho"; asimismo, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 29, "En cuanto a la acción de cesación, hay que tener presente, por una parte, que, a diferencia de la acción de prohibición, se ejercita cuando ya ha existido una violación del Derecho; por otra, que al constituir el ejercicio de la mayoría de estos derechos actos continuos, no instantáneos, la acción se dirige a evitar que se repita la violación de derechos (violación del derecho de patente, uso futuro de la marca usurpadora; nueva injerencia sobre la titularidad de un derecho de propiedad intelectual; actos de competencia desleal). Ello conduce a que en realidad, la acción de cesación, más que perseguir una condena de "no hacer", en sentido estricto, a lo que da lugar es a una condena de "dejar de hacer", a que el demandado, no siga haciendo aquello que está constituyendo la violación de uno de estos derechos. Esa es la pretensión concreta derivada del ejercicio de esa acción". En el mismo sentido, explica CUCARELLA GALIANA, L., *El Proceso civil...*, cit., pp. 251 y 253, que con la acción de cesación "se pretende la remoción, hacia el futuro, de un estado de hechos contrario al derecho de exclusiva", o que "la acción de cesación mira hacia el futuro (...)".

⁷⁴ En este punto, afirma JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 362, que "El cese de la actividad ilícita, según detalladamente establece el artículo 124 (hoy 139) de la Ley, no significa solamente la mera suspensión de la explotación infractora con la ineludible y

acciones típicas: la cesación de la actividad ilícita (que comprendería a su vez la suspensión y la prohibición de reanudación), y la indemnización de daños y perjuicios⁷⁵.

Pero es que además, y desde un planteamiento de rigurosa técnica procesal, es constatable que los elementos identificadores de la pretensión de condena a la prohibición de reanudar una conducta ilícita, coinciden con los elementos individualizadores de la pretensión de cesación⁷⁶. La pretensión procesal formulada a través del ejercicio de la acción de suspensión, constará de una petición de condena (objeto inmediato), a una prestación de no hacer (objeto mediato), y cuyo fundamento (*causa petendi*) estará integrado por los hechos que han determinado la existencia de una infracción continuada de derechos de autor. Por su parte, la pretensión procesal de «prohibición de reanudar» la conducta ilícita, constará de una petición de condena, al cumplimiento de una conducta de abstención, y cuya causa de pedir consistirá en la existencia de una infracción ya iniciada de derechos de autor, de la cual se advierte el peligro de repetición. Creo pues que concurren las identidades necesarias para entender que en verdad, la suspensión y la prohibición de reanudación, constituyen dos pronunciamientos de una misma pretensión⁷⁷.

Por tanto, si la intención del legislador fue la de ofrecer unos criterios informativos al juzgador, sobre el contenido de la sentencia que estimara la acción

consiguiendo prohibición al infractor de reanudarla sino que también comprende la retirada del comercio de los ejemplares que ya hubieran sido reproducidos y su destrucción (...)"

⁷⁵ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 94; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1775; implícitamente parece entenderlo también, VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 262, para quién el cese de la actividad ilícita, propiamente comporta "tres acciones: a) acción de cesación de la actividad usurpadora, cualquiera que sea el derecho infringido; b) acción de remoción del producto de la infracción, y c) acción de remoción de medios utilizados en la infracción"; más explícitamente, VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1301, para quien la suspensión de la explotación infractora y la prohibición al infractor de reanudarla, integran la «acción de cesación» (...); asimismo, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 510.

⁷⁶ Sobre los elementos identificadores del objeto del proceso puede verse, GUASP, J., *Comentarios...*, cit., p. 341; PRIETO CASTRO, L., *Tratado de Derecho procesal...*, cit., p. 423; BERZOSA FRANCO, M^a V., *Demanda, «Causa Petendi» y objeto del proceso*, Córdoba, 1984, pp. 17 y ss.; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 255.

⁷⁷ En este sentido, explica VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1085, que la acción de cesación cumple una doble función, preventiva y represiva.

de cesación, el resultado del art. 139 LPI puede resultar plausible. Pero si fue ese el propósito de la norma, no podemos admitir que la no formulación por el actor de la petición de prohibición de reanudación, pueda impedir al órgano jurisdiccional, pronunciarse sobre la misma. La estimación de la acción de cesación, implicará la prohibición al infractor de reanudarla, ello pese a que el solicitante de esta tutela, no haya incluido en la demanda, petición expresa de este segundo pronunciamiento.

A pesar de las objeciones realizadas, la práctica jurisprudencial pone de manifiesto que en un elevado número de casos, la parte solicitante de la cesación, solicita además, la condena a la «prohibición de reanudar la actividad ilícita». En concreto, en aquellos procesos instados por las entidades de gestión, y en los que se pretende la suspensión de la actividad ilícita de comunicar públicamente obras protegidas por el derecho de autor, la entidad demandante solicita junto a esa suspensión, la prohibición de reanudación, y además, sujetando este segundo pedimento, a la condición de que se obtenga la autorización necesaria para la realización lícita de las actividades de explotación⁷⁸.

Pues bien, descartada la consideración de este segundo pronunciamiento como una pretensión autónoma, no pensamos, en segundo lugar, que este mismo

⁷⁸ La SAP de Málaga de 5-4-1999 (AC 1999/6111), se pronuncia expresamente sobre este punto. En ella se resolvía la demanda interpuesta por CEDRO frente a una empresa de reprografía que efectuaba la actividad ilícita de reproducción sin autorización de la citada entidad. La empresa apelante, en su escrito de interposición del recurso alegó: "Que no se le puede condenar a firmar un contrato pues no se propone efectuar fotocopias de obras literarias o que generen derecho de autor. Alternativamente, que se le condena al pago mientras efectuó fotocopias, no incluyéndose la condena de futuro". Y la Sala declaró: En cuanto a la petición alternativa, de la parte apelante consistente, en que no se estableciese una condena de futuro, *debemos declarar que la Sentencia se limita a poner coto a las futuras copias ilícitas, sin que ello suponga una condena de futuro, sino la consecuencia lógica del pronunciamiento principal, pues ilógico sería que se le condenase por la actividad realizada y no se efectuase pronunciamiento que previese ulteriores conductas ilícitas*. Ahora bien, debe aclararse que la condena que se efectúa supondrá que para la copia que en el futuro se pueda hacer, deberá tener sustento en la autorización de Cedro, siempre que sea ella la gestora de las mismas, sin perjuicio de las relaciones jurídicas que la demandada pueda tener con otras entidades gestoras debidamente autorizadas"; sobre la petición expresa de prohibición de reanudar la conducta ilícita pueden citarse, SAP de Ávila, de 14-1-1998 (AC 1998/2770); SAP de Salamanca de 28-1-1997 (AC 1997/399); SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-9-1997 (AC 1997/1831); SAP de Cuenca, de 22-7-1997 (AC 1997/1607); SAP de Murcia de 18-2-1997 (AC 1997/498); SAP de Huesca, de 17-12-1996 (AC 1996/2315); SAP de Cantabria, sección 3ª, de 4-10-1995 (AC 1995/2010); SAP de Sevilla de 18-7-1994 (AC 1994/1354).

pronunciamiento pueda ser considerado como un ejemplo de condena de futuro. Para que pudiéramos hablar de condena de futuro, sería preciso que dicha declaración fuera solicitada en relación con una actividad presuntamente ilícita, que todavía no ha comenzado a ejecutarse, y de la que probablemente surgirá un derecho a prestación⁷⁹.

Desde este punto de vista, podría pensarse que «la suspensión de la actividad ilícita» (art. 139.1 LPI) estaría destinada a paralizar una infracción de la que ha surgido un derecho a prestación vencido y exigible, mientras que «la prohibición al infractor de reanudarla» (art. 139.2 LPI), estaría destinada a evitar el comienzo de una nueva infracción, idéntica a la anterior. Entiendo, sin embargo, que las actividades de explotación de los derechos de autor, no consisten en múltiples infracciones que se suceden en un período de tiempo, sino en una misma y única actividad, que lejos de agotarse en un solo instante, presenta serios visos de continuidad⁸⁰.

Los términos empleados por el apartado b, del art. 139.1 (prohibición al infractor de *reanudarla*) dan una idea de que ese pronunciamiento no hace referencia a un comportamiento nuevo y futuro, sino a la misma actividad para la cual se contempla la acción de suspensión. Dicho de otro modo, el pronunciamiento relativo

⁷⁹ Sobre el concepto de condena de futuro, véase, CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 210; LÓPEZ SIMÓ, F., *Las condenas de futuro*, RGD, núm. 598-599, julio- agosto, 1994, p. 8125; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 43.

⁸⁰ Para ciertas modalidades de explotación, sería posible afirmar que nos encontramos ante múltiples y reiteradas infracciones, cada una de las cuales presenta autonomía y entidad propia; piénsese en las representaciones de una obra teatral una vez al día durante una semana; o en las proyección de una obra cinematográfica tres veces al día durante todos los días de una semana. En tales casos la identificación de cada una de las infracciones no presenta excesivas complejidades; y si bien ello no deja de plantear problemas desde un punto de vista práctico, sería posible entender que una cosa es la «suspensión de la actividad ilícita» ya iniciada, y otra distinta, la «prohibición de reanudar esa actividad ilícita». Pero traslademos ese criterio, a otra de las modalidades de explotación: la comunicación pública no autorizada de obras musicales en establecimientos públicos. ¿Cómo medir el número de infracciones que se efectúan cuando esos "actos de comunicación" se prolongan durante todas las horas en las que permanece abierto el local? Resulta impensable individualizar cada una de las obras con respecto a las cuales se cierne la infracción. Es evidente que en estos casos, nos encontramos ante una infracción continuada de derechos de autor. Lo mismo podríamos decir de la retransmisión de programas por una entidad de radiodifusión que proyecta las obras durante toda la jornada.

a «la prohibición de reanudar la conducta ilícita» vendrá referido a un derecho a prestación que ha vencido y es exigible, no a un derecho a prestación que presumiblemente se devengará en el futuro.

D. La prueba de la existencia de la infracción y del peligro de repetición. La presunción judicial en favor de las entidades de gestión en los procesos sobre violación del derecho de comunicación pública. Carga de la prueba.

Se trata de comprobar en este apartado las peculiaridades de la actividad probatoria necesaria para lograr la convicción del órgano jurisdiccional sobre el ajuste a la realidad de las alegaciones realizadas por las partes⁸¹. La estimación de la acción de cesación de una actividad ilícita, dependerá de la demostración de la existencia de una infracción de derechos de autor, mientras que la parte de esa acción relativa a la prohibición de reanudar la infracción, quedará condicionada a la prueba del peligro de repetición.

En principio, corresponde al actor la demostración de la existencia actual de una infracción y la probabilidad futura de repetición de la misma (art. 217.2 LEC). Así ocurre en aquellos procesos iniciados a instancia de un sujeto (autor o titular de derechos de propiedad intelectual) que actúa en el proceso con legitimación individual⁸². En particular, para los procesos en los que se denuncia la existencia de

⁸¹ Sobre la definición de prueba procesal véase, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 355; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 285.

⁸² En el asunto resuelto por la SAP de Barcelona, Sección 15ª de 26-11-1996 (AC 1996/2211), el demandante había participado en la adaptación de una obra escrita y reclamaba de la entidad editora la cantidad correspondiente a la participación proporcional en el precio de venta al público de los libros. Estimada la demanda en primera instancia, la editorial interpone recurso de apelación, y la AP declara haber lugar en parte al recurso, en lo relativo a la determinación de la cuantía. Importa en estos momentos observar que las respectivas partes se sirvieron de prueba pericial para la demostración de los hechos afirmados: "(...) Ante todo procede significar que los dictámenes emitidos a solicitud de los litigantes por asociaciones representativas de los enfrentados intereses de escritores y editores, sin que conste cuál sea la especialidad de los conocimientos precisa para eludir la pericia de persona física, ofrecen un resultado totalmente opuesto y defectuosamente interpretado por el señor Juez de la Primera Instancia. (...) El rechazo de las conclusiones mantenidas por el peritaje a instancias de la demandada - según el cual el porcentaje a percibir por el «traductor» es muy inferior al que habitualmente se pacta (entre el 1% y el 2%)-, deriva, sin necesidad de otros razonamientos, de que su contenido se refiere a la remuneración de los traductores, mientras, como hemos indicado, en el caso de autos, la obra constituye una adaptación (...)". En la SAP de Toledo, de 3-5-1994 (AC 1994/849), el autor de la «Guía del Ocio de

un plagio, la demostración de los hechos constitutivos del mismo requieren de ciertas operaciones complejas de comparación entre las dos obras, a cuyo auxilio suelen ser propuestas pruebas periciales⁸³.

La cuestión de la prueba del peligro se presenta en términos diferentes, cuando la parte actora es una entidad de gestión que actúa en el proceso en calidad

Talavera», solicita la protección de su derecho de propiedad intelectual. La Sala entendió que "(...) compete al que reclama su autoría demostrar que la plasmación o soporte gráfico sí que lo es, y debe convenirse con la sentencia de instancia que conforme al «onus probandi» contenido en el art. 1214 del Código Civil, la demandante no acreditó la originalidad, la revisión o actualización de las otras guías cuya existencia admite, ni en qué consistían las modificaciones para determinar si eran susceptibles o no de protección jurídica conforme al art. 11 de la Ley, pero no basta con adaptar un título o marca a una obra ya concebida por otro, (...) sino que en ella, el recurrente ni siquiera aparece como autor, sino como redactor, con lo cual, con independencia de la protección del artículo o artículos por él redactados, que no vuelven a reproducirse en los demás números, la originalidad de la idea no queda acreditada y por ello procede desestimar el motivo de apelación alegado".

⁸³ La STS, Sala 1ª, de 7-6-1995 (RJ 1995/4628), resolvía un presunto plagio de los Cuadernos llamados «Problemas Rubio». El TS declaró: "(...) la noción de «plagio» es, por supuesto, un juicio de valor en función de los elementos probatorios puestos en juego pero, de por sí, no entra a formar parte de una cuestión fáctica propiamente dicha, y, por tanto, permite su revisión casacional, tarea para la que es obligado acudir, en primer lugar, al puro examen comparativo entre los Cuadernos «Rubio» y los «Sis-Set» obrantes en autos, y, en segundo término, a los informes periciales practicados en los mismos, resultando de ello que a pesar de las múltiples e innegables coincidencias existentes entre unos y otros, los «Sis-Set» no pueden ser calificados de «plagio» respecto a los «Rubio», permitiendo hablar, a lo sumo, de la concurrencia de una gran semejanza, como así se estableció en la sentencia de primera instancia". Por otra parte, la STS, Sala 1ª, de 28-1-1995 (RJ 1995\387), sobre un presunto plagio de unos proyectos arquitectónicos, la Sala declaró: "Lo único que acreditan es que efectivamente se confeccionaron, pero no por sí la situación de plagio denunciado, cuando no se da pleno calco y copia del correspondiente al del recurrente con relación al de la contraparte, que exige un proceso valorativo, tras las necesarias pruebas técnicas, que tuvieron lugar, pero con resultado adverso para el actor del pleito, pues la sentencia de apelación declara, como hecho probado, que las pericias emitidas, a cargo de dos profesionales, frente a un tercero que discrepó, acreditaron la no concurrencia de plagio sustancial en los proyectos elaborados por los dos Arquitectos enfrentados y ya contaba con el antecedente del dictamen negativo de la Comisión deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, integrado en la Comunidad Valenciana, al no haber apreciado ilícito deontológico en la conducta profesional del recurrente don Manuel C. R". En la STS, Sala 1ª, de 29-12-1993 (RJ 1993\10161), relativa a la utilización de la traducción de la obra dramática, «Julio César», cit. ant., la Sala declara: "(...) la cuestión de hecho pende íntegra y exclusivamente de la prueba pericial, en la que la función de los técnicos consiste en ayudar al Juez en la averiguación de la verdad o ilustrarle sobre las circunstancias del caso sin que los Jueces y Tribunales estén obligados a sujetarse al dictamen de los peritos sino que apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica no previstas en ninguna norma valorativa de la prueba; a través de este medio de prueba, en particular el dictamen de la catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Barcelona por su análisis exhaustivo y crítico, se infieren las coincidencias cualitativa y cuantitativamente significativas entre la versión del demandado y la traducción del actor que se exteriorizan los parafraseos, estructura sintáctica, similitud léxica y verbal... y que en la traducción del demandado parece que no hay una verdadera

de legitimada para el ejercicio de derechos de gestión colectiva (art. 150 LPI). En tales casos, la práctica jurisprudencial ha operando con una suerte de presunción en favor de las entidades gestoras, que las releva de la carga de demostrar tanto la existencia de la efectiva infracción, cuanto del peligro de repetición.

En efecto, en aquellas «explotaciones de utilización» consistentes en comunicar públicamente obras musicales o audiovisuales, y sobre las que se ha formado ya un importante cuerpo de jurisprudencia, ciertas Audiencias han venido entendiendo que la colocación en los locales de un establecimiento público, de aparatos destinados a la comunicación, genera la presunción de que los mismos van a ser utilizados para tales actos de explotación⁸⁴. De este modo, la prueba a practicar por la entidad demandante no tiene por objeto la demostración de que en un determinado establecimiento público se efectúan actos de comunicación, sino que recae sobre el dato de hecho de la existencia, en los locales respectivos, de aparatos aptos para la comunicación. Dicho con otras palabras, la presunción judicial que favorece a la entidad demandante hace trasladar la prueba del supuesto de efectiva infracción de los derechos de autor (hecho presumido), a la prueba del hecho de la existencia de equipos que posibilitan aquella explotación (hecho demostrado)⁸⁵.

aportación original en el sentido de que las anteriores traducciones resulten mejoradas y enriquecidas por la labor de este traductor tanto en la sustancia como en la manifestación de creación intelectual".

⁸⁴ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1771; por el mismo autor, *Acciones civiles para la protección de la propiedad intelectual*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, p. 54; VALBUENA GUTIERREZ, J. A., *La comunicación pública de creaciones intelectuales en los establecimientos públicos*, Aranzadi Civil, 1994, II, p. C. VII; PANIZA FULLANA, A., *Derechos de Autor, Entidades de Gestión y Establecimientos de Hostelería*, Aranzadi Civil, 1998, III, p. 41.

⁸⁵ Así, la SAP de Madrid de 5-5-1993 (AC 1993/1069) se expresaba de este modo: "El receptor de televisión es un medio para llevar a cabo actos de comunicación pública, que encaja dentro del catálogo enunciativo del art. 20.2 de la LPI, cuyo ap. f) se refiere a «la emisión o transmisión en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión». Sentado lo anterior es evidente que la demanda debe prosperar, toda vez que *la misma existencia del aparato televisivo en el bar del demandado, que es un establecimiento abierto al público, constituye en el ámbito civil de este proceso un hecho base suficiente para presumir que hay la «comunicación pública»* a que se viene haciendo mención, y cuya presunción determina una necesaria inversión de la carga probatoria, debiendo ser el dueño del establecimiento quien acredite que sólo utiliza la televisión para espacios en que no se emiten obras protegidas, lo que no se ha probado en este caso"; SAP de Asturias, Sección 1ª, de 21-5-1998, (AC 1998/5626): "esta Audiencia Provincial, en reiteradas sentencias, ha señalado que la instalación en un establecimiento público de un televisor y un equipo musical genera la presunción de que está

Conviene apuntar, en primer término, que esta presunción judicial no es un medio de prueba que deba ser propuesto y practicado por la entidad de gestión demandante, sino una operación intelectual que puede realizar el juzgador sobre la base de otros hechos que hayan sido probados por la parte. Pertenece pues dicha presunción, al ámbito interno del razonamiento del juzgador, y no a la actividad probatoria a desarrollar por las partes⁸⁶.

Pese a no constituir un medio probatorio, es posible que el perjudicado por ese eventual razonamiento inductivo, realice la actividad probatoria adecuada para demostrar que los hechos presumidos por el juzgador no son ciertos, o que no concurre la ligazón necesaria entre los hechos base demostrados, y aquellos otros deducidos⁸⁷. El demandado deberá demostrar, en este particular supuesto, que los

destinado a la audiencia de la clientela que lo frecuenta, pues así se deduce del modo normal y lógico de suceder las cosas, al constituir un servicio complementario que permite la captación de los usuarios, de suerte que no basta con afirmar que el televisor se utiliza únicamente para ver partidos de fútbol o telediaros, y que no se emite música, sino que es necesario aportar prueba que desvirtúe aquella presunción (...); o la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-9-1997, (AC 1997/1831): "la misma existencia de un aparato reproductor, ya de música, ya de imagen, en un bar, que es un establecimiento abierto al público, constituye un hecho base suficiente para presumir que hay comunicación pública, cuya presunción determina una necesaria inversión de la carga probatoria, debiendo ser el titular del establecimiento quien acredite que sólo utiliza el aparato reproductor para difundir obras no protegidas. Inversión de la carga de la prueba que está en consonancia con el artículo 1251 del Código Civil (Ss AP de Álava de 23 marzo 1990 y de la AP de Madrid de 5 mayo 1993 (AC 1993/1069); en el mismo sentido, SAP de Navarra de 26-5-1992 (AC 1992/804); SAP de Álava, Sección 2ª, de 7-6-1999 (AC 1999/1443); SAP de Huelva, sección 2ª, de 3-3-1998 (AC 1998/3837); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 22-1-1998 (AC 1998/13); SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-9-1997 (AC 1997/1937); SAP de Castellón, Sección 2ª, de 1-7-1997 (AC 1997/1608); SAP de Cuenca, de 22-7-1997 (AC 1997/1607); la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-1-1997 (AC 1997/181); SAP de Huesca, de 17-12-1996 (AC 1996/2315); la SAP de Navarra, Sección 2ª, de 3-5-1996 (AC 1996/917); SAP de Navarra, de 18-11-1996 (AC 1996/2099).

⁸⁶ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 371 y ss. Sobre la diferencia entre presunciones legales y judiciales, véase, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., pp. 383 y ss. En general sobre las presunciones, CARRERAS LLANSANA, *Naturaleza jurídica y tratamiento procesal de las presunciones*, en Estudios de Derecho Procesal (con FENECH), Barcelona, 1962, p. 339.

⁸⁷ En este sentido plantea ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 383, la cuestión de cómo podrá articularse la demostración en contrario de la presunción judicial, cuando la misma no ha sido propuesta por la parte, sino que se conocerá en el momento de dictar sentencia. Al respecto, apunta el autor citado que será "necesario que la contraparte conozca que existe el propósito de fijar ciertos hechos mediante un razonamiento presuncional. Ahora bien, para eso tampoco es necesario exigir de la parte contraria (y menos al juez, que, de oficio, puede decidir construir ese razonamiento) una proposición formal, sino que la intención de valerse de una presunción puede deducirse de las alegaciones de la parte y de la proposición de la prueba- si ésta

aparatos colocados en su establecimiento público fueron empleados para actividades diferentes de aquéllas que implican comunicación pública de obras protegidas por el derecho de autor (art. 386 LEC)⁸⁸.

Ahora bien, en contra de lo afirmado por cierta doctrina y jurisprudencia, no pensamos que esa prueba a practicar por el sujeto demandado, conlleve una inversión de la carga probatoria⁸⁹. La parte demandada (el titular del establecimiento público), no tiene la carga de probar los hechos constitutivos alegados por el demandante (la realización de actos ilícitos de comunicación), sino que deberá

tiene por objeto un hecho no inmediatamente relevante para la resolución sobre el objeto del proceso-"; por su parte explica PICÓ I JUNOY, J., *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, T. II, Valladolid, 2000, p. 2034, que "Al formularse la presunción judicial en la sentencia, se facilita la posibilidad de impugnar la resolución judicial, practicando en segunda instancia la prueba conducente a acreditar la inexistencia del hecho presunto, al faltar entre él y el hecho base el debido enlace preciso y directo según las reglas humanas o la inexistencia del hecho base (art. 386.2 LEC)".

⁸⁸ "Los demandados, explica PANIZA FULLANA, A., *Derechos de autor...*, cit., p. 41, tendrán que probar que el televisor, por ejemplo, no fue utilizado, o que, aun cuando fuera utilizado, no se emitían obras protegidas. ¿Acaso no es imaginable el supuesto de que sólo se emiten canales extranjeros? (la hipótesis - añade la autora en nota a pie de página- no es descabellada; es más, es relativamente frecuente en zonas turísticas). ¿O que sólo se emitan retransmisiones deportivas o programas de información?"; asimismo, VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A., *La comunicación pública...*, cit., p. C VII; y, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1771, quien afirma "El demandado deberá dar cumplida cuenta, de que el aparato no se conecta, o, si se hace, que no se emiten obras confiadas a la SGAE". Entre la jurisprudencia cabe citar, la SAP de Huesca, de 16-7-1994 (AC 1994/1238) que declara: "Como decía la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 mayo 1993 (AC 1993/1069), el receptor de televisión es un medio para llevar a cabo, actos de comunicación pública por lo que «... la misma existencia del aparato televisivo en el bar de la apelada, que es un establecimiento abierto al público, constituye en el ámbito civil de este proceso un hecho base suficiente para presumir que hay la comunicación pública a que se viene haciendo mención, y cuya presunción determina una *necesaria inversión de la carga probatoria*, debiendo ser el dueño del establecimiento quien acredite que sólo utiliza la televisión para espacios en que no se emiten obras protegidas...» circunstancia que, aparte de ir en contra de lo que podría denominarse el uso normal y habitual de estos aparatos, no se considera acreditada en este caso en el que, aparte de las manifestaciones de la demandada en confesión judicial, que no hace prueba a su favor, tan sólo se ha ofrecido la testifical de un camarero, dependiente de la demandada, cuyas manifestaciones no se están suficientes para llegar a la convicción de que el televisor sólo se usa para los telediarios y partidos de fútbol, siendo innecesario resaltar que tratándose de un establecimiento abierto al público no debería haber tenido dificultad la demandada para que tal hecho fuera aseverado por personas no dependientes de ella misma, por lo que procede dar lugar a la demanda (...)"; asimismo, SAP de Madrid de 5-5-1993 (AC 1993/1069); SAP de Asturias, Sección 1ª, de 21-5-1998, (AC 1998/5626); SAP de Asturias, de 24-4-1992 (AC 1992/514); SAP de Asturias, de 29-1-1992 (AC 1992/35).

⁸⁹ VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A., *La comunicación pública...*, cit., C. VII; PANIZA FULLANA, A., *Derechos de Autor...*, cit., p. 41; así lo afirman también la SAP de Madrid de 5-5-1993, (AC 1993/1069); la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-9-1997, (AC 1997/1831); la SAP de Huesca, de 16-7-1994 (AC 1994/1238), todas ellas citadas antes.

demostrar unos hechos impeditivos: que los equipos instalados en su establecimiento público sólo son utilizados para la retransmisión de programas no protegidos por el derecho de autor⁹⁰.

No han faltado resoluciones contrarias a la admisibilidad de esta presunción que favorece a las entidades de gestión⁹¹. Entre ellas, es de destacar la SAP de

⁹⁰ Sobre la interpretación de la llamada inversión de la carga probatoria, DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 377.

⁹¹ La SAP de Castellón de 30-7-1999 (AC 1999/1924) confirma la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión formulada por la SGAE, con base en la falta de prueba de la realización de los actos de comunicación pública que ésta afirmaba: "(...) para que prosperara la pretensión actora sería necesario que hubiera acreditado que la demandada utiliza el aparato televisor, así como un equipo musical, como un medio para atraer clientela, es decir, de forma continuada y audible en general para los usuarios del establecimiento, correspondiendo la carga de la prueba a la actora, conforme el artículo 1214 del Código Civil. En el presente supuesto, la demandada, al absolver las posiciones de la prueba de confesión judicial, reconoce ser cierto que tiene en el local un televisor marca (...), y un aparato musical, del que sólo funciona la radio, sin que reconozca que utiliza dichos aparatos para la amenización del local desde octubre de 1994 hasta el mes de marzo de 1996, como alegó la parte actora en su demanda, pues manifiesta que sólo lo utiliza para la propia absolvente (...), sin que las pruebas testificales propuestas por la parte actora para acreditar este extremo de comunicación al público de obras por medio del televisor y del aparato musical, hayan sido practicadas en la primera instancia. No consideramos acreditados los hechos alegados en la demanda, el uso de los citados aparatos para difundir a los clientes del local obras musicales y programas de televisión, por lo que procede la desestimación de la demanda". La SAP de Las Palmas, de 8-6-1998 (AC 1998/1643) contraria igualmente a la presunción de la que hablamos, declara: "No es de recibo, por tanto, en estos momentos, pretender «recaudar» vía presunción de que se difunde propiedad intelectual de autores de los que se dice se tiene encomendada la gestión de sus derechos sin acreditación alguna, a todo aquel establecimiento abierto al público en que existan aparatos musicales o de televisión, por ejemplo, pretendiendo que los Tribunales crean como si fuera un dogma de fe, que por ese simple hecho e incluso porque en ocasiones se emita música, que se está vulnerando derechos de terceros a los que genéricamente se dice representar cuando eso, como se ha indicado, ya no es en la actualidad, admisible legalmente". La SAP de Badajoz, de 3-10-1994 (AC 1994/1789), en un asunto similar a los anteriores declaraba: "(...) Es así que el éxito de la acción ejercitada no dependerá tanto de la probanza de que la demandada resulta titular de un establecimiento «bar», donde existen medios de reproducción de la clase anteriormente aludida, como de aquella otra por la cual se pudiera constatar que, en infracción de los derechos de referencia «divulgó o publicó la obra»; la titularidad de ésta; la ausencia de consentimiento y, finalmente y, esto ya a efectos de indemnización, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra (art. 125 de la ley). Nada a este respecto consta ni tan siquiera intentado; la prueba documental aportada con la demanda consistente en «contrato tipo», usualmente utilizado por la entidad actora «Sociedad General de Autores de España», no se halla suscrito por la demandada quien, en confesión judicial ha negado los hechos que motivaron la demanda; es pues que la actora habrá de soportar las consecuencias que la Ley Procesal anuda a esta carencia de prueba y, con ello, cabe acordar la desestimación del recurso formulado y confirmación de la resolución de instancia y por sus propios fundamentos".

Toledo, Sección 1ª, de 11-4-1996⁹². En un proceso en el que se reclamaba por la SGAE, la satisfacción de los derechos de autor frente a un establecimiento de hostelería, la empresa demandada alegó que no había quedado suficientemente acreditado por la actora, la realización de actos de comunicación pública. Desestimada la demanda en primera instancia, la sentencia de apelación declaró no haber lugar al recurso y confirmó la resolución de instancia, por entender que no tenía aplicación la presunción en favor de la entidad de gestión. La Audiencia declaró en primer lugar, que el objeto de la prueba que correspondía a la entidad demandante, no consistía en la demostración de la existencia de aparatos en los establecimientos públicos, sino en el acreditamiento de que con tales equipos se efectuaban actos de comunicación:

"(...) corresponde al autor, o a la entidad de gestión de sus derechos que actúa en nombre suyo, acreditar cumplidamente no que el demandado dispone en su establecimiento de un aparato de radio o televisión, sino que se vale de esos aparatos para emitir a su través, a una pluralidad indeterminada de personas, obras protegidas, sin que sea posible establecer en su favor, alegando la dificultad que encierra la obtención de una prueba de esa naturaleza, una presunción «iuris tantum» de que el hecho de tener televisión significa que a través de ella se emiten obras protegidas, y desplazando en consecuencia sobre el demandado la carga de probar que, a pesar de la existencia de la televisión, no se emiten tales obras".

En segundo lugar, y en virtud del criterio establecido por el art. 1253 CC, vigente a la sazón, para que dicha presunción pudiera ser funcional, sería preciso la existencia de un nexo directo entre el hecho probado y aquél que se trate de deducir según las reglas del criterio humano (art. 386.1 LEC)⁹³. La Sala entendió que dicha relación no concurría en el caso enjuiciado:

"Al establecimiento de una presunción de esa índole se oponen varios motivos. En primer lugar, la falta de «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» (artículo 1253 del Código Civil) entre el hecho demostrado (tenencia de televisión) y el hecho presunto (difusión de obras protegidas), pues si bien es cierto que en principio la televisión está en un establecimiento abierto al público para ser utilizada, también lo es que no necesariamente y en todo caso las televisiones ubicadas en los

⁹² SAP de Toledo, Sección 1ª, de 11-4-1996, (AC 1996/817), citada también por PANIZA FULLANA, A., *Derechos de Autor...*, cit., p. 41.

⁹³ El art. 386.1 LEC, establece que «a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano». Sobre los requisitos para la aplicación de este precepto véase, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 386.

establecimientos públicos sirven de instrumento para la emisión masiva de obras protegidas sino que, al contrario, la realidad social, criterio que debe ser tenido en cuenta para la interpretación de las normas según lo prevenido en el artículo 3.1 del Código Civil, demuestra que en la inmensa mayoría de las ocasiones las televisiones ubicadas en los bares y establecimientos análogos son utilizadas para la emisión, sobre todo y preponderantemente, de espacios informativos y espectáculos deportivos o taurinos, en los cuales la utilización de obras protegidas es inexistente o numéricamente despreciable, por lo que no es ajustado al artículo 1253 del Código Civil presumir que la tenencia de la televisión se traduce en la emisión de obras protegidas".

En tercer lugar, y según la Audiencia, el derecho de defensa de los particulares, quedaba seriamente mermado con el establecimiento de esta suerte de presunción en favor de la entidad demandante, pues menor dificultad probatoria podía ofrecer el hecho de que se efectuaban actos de comunicación pública, que el hecho negativo de que los aparatos instalados en el establecimiento público, no estaban destinados a la mencionada actividad:

"Pero es que, en segundo lugar, la asunción de esa presunción colocaría a los titulares de los establecimientos en una situación rayana en la indefensión que prohíbe el artículo 24 de la Constitución, porque si, en efecto, resulta complicado a la entidad de gestión de los derechos de autor probar que la televisión es utilizada para la emisión de obras protegidas (aunque no se trata de prueba imposible, ni tampoco de prueba cuya obtención represente una extraordinaria dificultad o un elevado coste), más difícil resulta aún al titular del establecimiento probar, para desvirtuar la presunción, que la televisión no sirve de instrumento para la emisión de tales obras, pues dado que se exigiría probar un hecho negativo, su práctica estaría condenada al fracaso y la presunción, en lugar de funcionar como «iuris tantum», se traduciría de hecho en una presunción «iuris et de iure», lo cual, ciertamente, no resulta anómalo ni inconstitucional (las presunciones «iuris et de iure» no son sino una manera más de fijar hechos), pero sí exige una inequívoca declaración legislativa en tal sentido, lo que, según se ha comprobado en el fundamento de derecho precedente, no es el caso en la vigente redacción de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, valorado el asunto que nos ocupa desde el punto de vista de la interdicción de indefensión que consagra el artículo 24 de la Constitución, la carga de la prueba del uso de la televisión para emitir obras protegidas pesa sobre la sociedad actora porque, dada la menor dificultad que revista para ella la práctica de tal prueba, esa situación es constitucionalmente preferible a la que se ocasionaría si, como consecuencia del establecimiento de la presunción «iuris tantum» antes mencionada, se desplazara al demandado la carga de probar un hecho negativo".

Desde mi punto de vista, la presunción de la que venimos hablando está en coherencia con las denominadas reglas de la sana crítica, o reglas del criterio humano (art. 386 LEC)⁹⁴. La lógica de las cosas induce a pensar que los aparatos o

⁹⁴ O, como ha declarado el TS "que surja de la «lógica media», «raciocinio lógico» o «buen criterio» de cualquier juez", PICÓ I JUNOY, J., *Comentarios a la nueva LEC...*, cit., p. 2034; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 386.

instrumentos colocados en un establecimiento público son empleados para la emisión general de obras protegidas por el derecho de autor, y no sólo para la retransmisión de determinadas y concretas emisiones que no implican la explotación de aquellas obras. Incluso en el supuesto de que la parte demandada demostrara que dichos aparatos son empleados exclusivamente para la retransmisión de acontecimientos deportivos o espectáculos taurinos, cabría alegar la posibilidad de que dichas retransmisiones fueran interrumpidas por cortes publicitarios, o que fueran precedidas por otros programas, respecto de los cuales no cabría excluir el concepto de comunicación pública de obras protegidas por el derecho de autor⁹⁵. Es por tanto, "altísimamente probable (casi seguro) o muy probable, según las máximas de la experiencia"⁹⁶, que, existiendo equipos o instrumentos aptos para la comunicación (hecho probado), éstos sean empleados efectivamente para la misma (hecho presumido).

A pesar de lo dicho, y desde el punto de vista de la facilidad y proximidad de los medios de prueba con las partes, no puede orillarse que es la entidad de gestión demandante y no el sujeto demandado, quien dispone de los medios necesarios para demostrar que en un determinado establecimiento público se realizan efectivamente actos de comunicación. La disponibilidad y la facilidad probatoria (art. 217.6 LEC) pueden predicarse de las entidades de gestión, que cuentan con la infraestructura, con los servicios técnicos y de inspección necesarios para desarrollar aquella labor.

Por todo ello, creo que la presunción judicial de la que venimos hablando no puede proclamarse con carácter general. Del criterio del juzgador dependerá la decisión acerca de la suficiencia probatoria de la entidad demandante. El juez deberá

⁹⁵ SAP de Sevilla de 18-7-1994 (AC 1994\1354): "Un aparato receptor de televisión, instalado en el salón común de un hotel, es un instrumento idóneo, colocado en lugar accesible al público, para transmitir las obras musicales difundidas por el centro emisor. La ubicación del televisor en un salón de la planta baja constituye un dato revelador de su utilización genérica y no limitada a determinados programas. En el supuesto de autos, aunque se reputara acreditado que el aparato sólo está en funcionamiento durante los noticiarios y retransmisiones deportivas, es notorio cómo en los intermedios y pausas, sumamente frecuentes, aparecen anuncios y cuñas publicitarias acompañadas de bandas musicales".

⁹⁶ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 374.

valorar, atendidas las circunstancias del caso, si es necesaria la prueba de la infracción o si por el contrario bastará con la prueba de la potencial explotación⁹⁷. Sería posible incluso, que el titular del órgano jurisdiccional pusiera de manifiesto a la entidad demandante, la insuficiencia de la prueba propuesta, para que ésta pudiera "completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal" (art. 429.1 LEC).

En cualquier caso, la entidad de gestión demandante no queda relevada de toda actividad probatoria⁹⁸. A los fines de demostrar que en determinados establecimientos públicos existen aparatos destinados a la comunicación pública, o bien, a los efectos de acreditar que con tales instrumentos se realizan efectivamente actos de comunicación, las entidades de gestión emplean medios de prueba como los informes elaborados por profesionales de la investigación privada y la prueba testifical⁹⁹.

⁹⁷ Como explica PICÓ I JUNOY, J., *Comentarios a la nueva LEC...*, cit., p. 2035, "(...) la LEC - al igual que el antiguo artículo 1253 del CC- faculta o autoriza al juez, mas no obliga a utilizar las presunciones".

⁹⁸ Las presunciones no significan innecesidad o dispensa de la prueba, (DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 375 y 376), "(...) para el juego del mecanismo de la deducción del hecho presunto B resulta necesario, en la misma medida que para la fijación de otros hechos (...) la prueba del hecho indicio. Las presunciones exigen, en general, la prueba de los hechos base o indicios".

⁹⁹ Así, la SAP de Segovia de 4-5-1998 (AC 1998/5490) declaró: "Análogo pronunciamiento ha lugar en relación con la invocación de que *el informe de detectives*, aportado para acreditar la efectiva difusión de las obras de los autores cuya gestión ostenta la actora, adolece de falta de rigor; ya que, en dicho documento se detallan con toda precisión las fechas de los viajes, su duración, los trayectos, las matrículas de los vehículos, los aparatos instalados en éstos y las obras reproducidas; habiendo sido ratificado el mismo en período probatorio por el responsable de la entidad que lo redactó; siendo de señalar, de otro lado, que a dicha prueba se adiciona el resultado de la confesión del representante de la demandada que reconoció la instalación en los autocares de los reproductores de radio y vídeo, la existencia en algunos de los móviles de propaganda, en la que se anuncia que cuentan con dichos dispositivos tendentes a amenizar el viaje a los pasajeros mediante la exhibición de películas cinematográficas, la efectiva utilización de aquéllos (aunque apuntare que ello ocurre «con carácter excepcional»), la ausencia de autorización para ello y la falta de abono de la oportuna contraprestación"; SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 20-5-1996 (AC 1996/916): "(...) la actora no ha demostrado que las obras musicales de su repertorio se ejecuten públicamente en el establecimiento de la demandada por medios distintos del fonograma, o de la obra audiovisual, y, en particular «en el piano existente en el bar- cafetería» y «en la celebración de bailes en bodas, banquetes y actos sociales de análoga naturaleza» mencionados en la demanda; en efecto, no basta para entender lo contrario con la sola declaración del testigo señor S. G. (...) sobre la utilización del piano que no mencionó en el informe que, como *detective*, entregó a su cliente, la actora y que ésta aportó a las actuaciones; ni cabe, en contra de lo afirmado por la apelante en el acto de la vista del

Con respecto a la primera de ellas, debe tenerse presente la regulación contenida en el art. 265 LEC. De acuerdo con esta norma, los informes elaborados por profesionales de la investigación privada, sobre hechos relevantes en que la entidad actora base su pretensión, deberán presentarse junto con la demanda¹⁰⁰. Además, si los hechos alegados por estos profesionales no fueran reconocidos como ciertos por todas las partes a las que pudiera perjudicar, se interrogará como testigo al autor del informe de acuerdo con lo previsto para la prueba testifical (art. 380 LEC)¹⁰¹.

Tradicionalmente, los medios de prueba de los que la parte pretendía valerse, habían sido presentados en el proceso, en el momento de la proposición y práctica de la prueba, y sólo excepcionalmente, para determinados medios de prueba, se exigía su aportación inicial (prueba documental). La LEC ha extendido el criterio de

recurso, advertir admisión alguna de esos hechos necesitados de prueba en el escrito de proposición de la demandada. *Las reglas sobre la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión, por lo tanto, han de configurar el supuesto de hecho litigioso al efecto de la decisión*"; en la SAP de Asturias, de 9-11-1994 (AC 1994/2077): "(...) la documentación aportada por la actora acredita la existencia de dos aparatos, uno de televisión y otro de música, y si bien la demandada alega que aquella siempre estuvo estropeada y ésta no sirve sino para comunicar a los clientes que se encuentran en las mesas que ya tienen preparada su consumición en la barra, no lo es menos que *un informe de investigadores privados* acreditó lo contrario mediante la presencia del firmante como testigo en el procedimiento, quien declaró que dos televisores funcionaban simultáneamente, uno hacia la barra y el otro enfocado a las mesas, así como que pudo oír el aparato musical a través de distintos altavoces que en el establecimiento se encontraban"; finalmente, la SAP de Zaragoza, Sección 5,^a de 2-12-1998, (AC 1998\2303), la entidad CEDRO reclamaba de la Universidad de Zaragoza una cantidad indemnizatoria por la realización de fotocopias que no entraban en el concepto de «copia privada»: "En el presente supuesto el centro de gestión actor fundamentalmente reclama de la Universidad de esta ciudad el pago de la indemnización que se fije en fase de ejecución de sentencia por la reproducción in consentida de ciertos libros de autor por medio de máquinas fotocopadoras, automáticas unas, manuales otras, *habiéndose acreditado, de modo esencial por las actas notariales e informe de una agencia de detectives*, documentos todos ellos que fueron aportados con el escrito de demanda, que en determinadas fechas se podían obtener masiva e indiscriminadamente copias de estos libros, práctica consentida por los centros docentes e incluso fomentado por algunos profesores, (...) que obviamente contraviene aquellos poderes de plena disposición y de explotación en exclusiva que la Ley reconoce a los autores, pues las reproducciones así obtenidas no constituyen el concepto que de «copia privada» (...)"

¹⁰⁰ "Son informes, explica LORCA NAVARRETE, A., M^a., *Comentarios a la LEC*, T.II, p. 1718, que los elaboran profesionales de la investigación privada legalmente habilitados. Obviamente la habilitación legal debiera ser determinante para desechar cualquier tipo de duda sobre la profesionalidad de quien emite el informe (...) La profesionalidad se presume en el investigador privado legalmente habilitado".

¹⁰¹ CUCARELLA GALIANA, L., en *Derecho procesal...*, cit., (con otros), p. 429.

desvelamiento inicial a las llamadas pruebas preconstituidas, esto es, "pruebas que preexisten al proceso y cuya práctica se agota con la mera aportación"¹⁰². Con ello, se informa de entrada a la parte demandada de los medios con los que cuenta la parte actora, posibilitando, en ciertos casos, el allanamiento o la transacción¹⁰³.

Alguna particularidad presenta asimismo la prueba testifical. Con frecuencia, las entidades de gestión proponen como fuente de prueba de los hechos controvertidos que constituyen objeto del proceso, a los propios representantes de la entidad actora¹⁰⁴, y ello puede cuestionar la imparcialidad de la declaración del testigo por la razón de "tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate" (art. 377.3 LEC).

El Tribunal, podrá verificar este extremo al formular las preguntas contenidas en el art. 367.1 (apartados 3 y 4) LEC, y el resultado de las mismas será influyente en la valoración de la prueba por el juzgador¹⁰⁵. Asimismo, el Tribunal tendrá en cuenta la posible tacha formulada por la parte contraria, si acredita que el testigo es

¹⁰² DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal...*, cit., p. 247.

¹⁰³ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 302.

¹⁰⁴ Así, la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 28-9-1998 (AC 1998/1872): "En cuanto al fondo cabe señalar que especialmente del acta notarial antes citada, de la *declaración testifical del empleado de la entidad actora* encargado de la zona de Manacor, y en parte por la confesión en juicio de los demandados, se infiere que en la explotación del negocio de bar, y sin autorización de la actora, utilizan un aparato de música con compact-disc en los cuales obra la Leyenda de necesidad de previa autorización de la SGAE para su difusión pública, así como un aparato de televisión de pantalla gigante (...); la SAP de Barcelona, de 15-2-1996 (AC 1996/ 490): "En efecto, la prueba documental -(...) incluso, algunas de las respuestas dadas por *un testigo que trabaja por cuenta de la demandada* y por esta misma, en la práctica de los medios de prueba correspondientes - testifical, (...); confesión en juicio, (...)-, críticamente valoradas, convencen de la realidad de la comunicación pública sin autorización de las obras a que se refiere la demanda, en el Hotel «Don Angel», en Santa Susana, de dos estrellas, de que es titular «Angel, SA»"; SAP de Zamora, de 30-1-1995 (AC 1995/82): "(...) con fecha 17 de febrero de 1994 don Ricardo J. N. P., *actuando en representación de la «Sociedad General de Autores de España» y de la «Asociación de Derechos Intelectuales»* dependientes de la Delegación General de Castilla y León, efectuó comprobación en el local destinado a bar del demandado con el resultado de que observó una pantalla de televisión en la que se estaba emitiendo por el canal de la 2 una vuelta ciclista, siendo las 16.45 horas. Quince minutos después, a las 17 horas del mismo día, observó que en la misma cadena se estaba emitiendo un programa documental, habiendo permanecido en el local diez minutos (...)"

¹⁰⁵ Como explica PICÓ I JUNOY, J., *Comentarios a la LEC*, T. II, cit., p. 1980, "En ningún caso, la concurrencia de alguna de estas circunstancias es susceptible de invalidar automáticamente su declaración, si bien, como es lógico, ello deberá ser valorado críticamente por el juez para dar mayor o menor credibilidad a la declaración testifical".

empleado de la entidad demandante (art. 377.2 LEC). En todo caso, la tacha de testigos, cuando concurre alguna de las causas legales, no supone la privación absoluta de la eficacia de la prueba testifical, sino la advertencia al juzgador de la posible falta de veracidad de las declaraciones por esa vía realizadas¹⁰⁶.

E. Naturaleza jurídica de la acción de cesación.

De lo dicho hasta ahora se desprende abiertamente que la acción de cesación constituye una de las modalidades de tutela declarativa de condena. Por medio de este tipo de tutela, la parte actora no sólo pretende la declaración de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, sino además, la imposición de una orden al sujeto pasivo de la pretensión, para que cumpla una determinada conducta¹⁰⁷. Las pretensiones de condena se caracterizan principalmente por el específico efecto que producen las sentencias que las estiman, constituyendo éstas un título ejecutivo, que permitirá acudir a la ejecución forzosa en caso de incumplimiento de la prestación impuesta por la condena¹⁰⁸.

Como se indicó, para que una actividad pueda ser calificada como usurpadora de derechos de autor, es preciso que el sujeto que desarrolla la misma, carezca de título suficiente para dicha actividad de explotación. Cuando ello ocurre, el titular de esos derechos tendrá interés en que se declare, en primer término, quién es el titular de aquellos derechos de propiedad intelectual, y en consecuencia, que aquel o aquellos sujetos carentes de título, se abstengan de continuar con la actividad ilícita de explotación de esos derechos¹⁰⁹. Desde este punto de vista, puede entenderse que la suspensión de la actividad ilícita y la prohibición al infractor de reanudarla, no

¹⁰⁶ PICÓ I JUNOY, J., *Comentarios a la LEC*, T. II, cit., p. 12013.

¹⁰⁷ PRIETO CASTRO, L., *Tratado de Derecho Procesal...*, cit. p. 427.

¹⁰⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 42.

¹⁰⁹ La jurisprudencia ha declarado de modo reiterado que la acción reivindicatoria "exige acreditar el título de dominio, identificar la finca y demostrar que la cosa reclamada es poseída por el demandado, sin título o con título de inferior categoría al que ostenta la actora", (STS, Sala, 1ª, de 5-2-1999, RJ 1999/749); asimismo, en SsTS, Sala 1ª, de 23-10-1998 (RJ 1998/7553), de 10-10-1980 (RJ 1980\3620), 30-11-1988 (RJ 1988\8724), de 2-11-1989 (RJ 1989\7841), y de 15-2-1990 (RJ 1990\687); sobre la naturaleza de la acción de cesación como acción reivindicatoria, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., pp. 1746 y 1774; SACRISTÁN REPRESA, G.,

sean pronunciamientos con contenido propio, sino más bien la consecuencia de la previa declaración de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual¹¹⁰.

La acción dirigida a lograr el cese de la actividad ilícita, no es por tanto una acción resarcitoria de unos perjuicios materiales ya consumados, sino una acción reintegradora, dirigida a la restauración de la situación fáctica al mismo estado en que se encontraba, antes del inicio de la actividad usurpadora de derechos de autor¹¹¹.

En segundo lugar, y como también se ha dicho, la petición de condena contenida en la pretensión de cesación tiene por objeto mediato, una conducta consistente en abstenerse de realizar un determinado comportamiento, en «dejar de hacer» aquella conducta que ya se inició¹¹². Se trata por tanto de una pretensión de carácter personal, cuyo cumplimiento en caso de ser estimada dependerá exclusivamente del comportamiento de un sujeto¹¹³. Habida cuenta de ese carácter exclusivamente personal de la condena, la LPI contempla una serie de medidas de

Protección jurisdiccional..., cit., p. 161; VILALTA, R., y MÉNDEZ, E., *Acciones relacionadas...*, cit., pp. 12 y 13; VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 262.

¹¹⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1746.

¹¹¹ Como explica MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 35, la acción de cesación "no es tanto una acción de resarcimiento cuanto integradora o restauradora del derecho que ha sido violado". Se plantea no obstante, si la inclusión de esta acción en la responsabilidad civil derivada del delito puede alterar la naturaleza reintegradora de la acción de cesación.

¹¹² Sobre el objeto mediato de la acción de cesación, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 112; BARONA VILAR, S., *Tutela civil y penal de la publicidad*, cit., p. 245. Por otra parte, la SAP de Zamora, de 30-1-1995 (AC 1995/82) declara: "El artículo 123 de la LPI sanciona la infracción civil de los derechos de autor con el cese de la actividad ilícita del infractor y la exigencia de indemnización de los daños materiales y morales causados en los términos de los artículos 124 y 125. La primera de las acciones pedida en la demanda como acción de condena, dados los términos del litigio, que llevan a estimar que efectivamente se produjo infracción de los derechos de autor mediante la comunicación pública sin autorización de los distintos titulares de derecho de autor, es lógico que el demandado debe cesar en la comunicación pública mediante el aparato receptor de televisión en tanto legaliza la comunicación con los titulares de los derechos de autor".

¹¹³ Entiende CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1778, que la sentencia que estima la acción de cesación no contiene propiamente una obligación negativa. Si así fuera, el incumplimiento de esa obligación por el condenado, sería causa del nacimiento de una indemnización de daños y perjuicios. Por el contrario, el incumplimiento de la sentencia que condena a la abstención no supone la contravención de una obligación negativa, sino una nueva infracción de derechos de autor.

remoción, destinadas a garantizar o reforzar ese pronunciamiento personal. A ellas dedicaremos los siguientes apartados.

4. LAS PRETENSIONES DE CONDENA A LA REMOCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INFRACCIÓN Y DE LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA LA MISMA.

A. Introducción: las medidas de remoción relacionadas en el art. 139.1 LPI. Su carácter complementario con respecto a la acción de cesación. Necesidad de atender a la concreta petición solicitada por la parte.

Las actividades de explotación de derechos de autor, pueden concretarse "en la producción de unos resultados materiales (fabricación de ejemplares), o apoyarse en la utilización de unos determinados bienes corporales (moldes, planchas, máquinas, aparatos)"¹¹⁴. En estos casos, el derecho de la parte no se verá satisfecho con la sola condena a la suspensión de la actividad ilícita, sino que precisará además de unas medidas dirigidas a lograr la erradicación de la resultancia material de aquella infracción¹¹⁵.

A tal fin, el art. 139.1 LPI contempla, junto a la petición de suspensión de la conducta ilícita y la prohibición al infractor de reanudarla, una serie de medidas de naturaleza real: la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción (art. 139.1.c); la inutilización de los instrumentos empleados para la fabricación de ejemplares ilícitos, y, en caso necesario, la destrucción de los mismos (art. 139.1.d); y la remoción o precinto de los aparatos destinados a la comunicación pública no autorizada (art. 139.1.e)¹¹⁶.

Se trata en principio de pretensiones que deben entenderse accesorias o complementarias de la acción de cesación, enderezadas a perfeccionar o garantizar el pronunciamiento personal consistente en la suspensión de la explotación infractora¹¹⁷. Con la petición de remoción se pretende fundamentalmente la

¹¹⁴ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 94.

¹¹⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit. p. 513.

¹¹⁶ GÓMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F., en *I Congreso iberoamericano...*, cit., p. 850.

¹¹⁷ FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. A., (con RIFÁ SOLER, J. M., VALLS GOMBAU, J. F.), *Derecho Procesal Práctico*, T. VIII, Madrid, 1994, p. 164, para quien la acción de remoción "es una consecuencia de la anterior de cesación"; JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad*

eliminación de los resultados de la infracción y, por ende, la restitución de la situación fáctica al mismo estado en que se encontraba, antes del comienzo de la explotación¹¹⁸.

Habida cuenta de ese carácter complementario, las acciones que vamos a analizar carecerán de interés en cuanto pretensiones autónomas. El titular de derechos lesionados estará interesado principalmente en la suspensión de la actividad ilícita respectiva, y para garantizar esa conducta personal, resultará en ciertos casos necesario solicitar una serie de medidas de naturaleza real. En este sentido, las acciones de remoción deberán acumularse accesoriamente a la pretensión de cesación, de manera que sólo tras la estimación de la acción de inhibición, será posible el examen y acogimiento de las pretensiones de remoción¹¹⁹.

De otro lado, y como tendremos ocasión de comprobar, no todas las medidas contempladas en el art. 139 LPI, constituyen pronunciamientos definitivos que puedan ser dictados en el proceso principal. Junto a pretensiones que de ser estimadas producirán eficacia de cosa juzgada y que podrán constituir el objeto del proceso declarativo principal, encontramos en el mencionado precepto pronunciamientos de marcado carácter provisional¹²⁰, así como disposiciones cuya

civil..., cit., p. 363 quien afirma: "en principio parece que nos encontramos, no ante sanciones, sino ante medidas de garantía para que no sea burlada la suspensión de la explotación infractora"; asimismo, VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 262; así lo entiende también, VICENT CHULÁ, F., *Compendio crítico...*, cit, p. 1085, para el supuesto de la acción de remoción contemplada en el art. 18 LCD; en el mismo sentido, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 117.

¹¹⁸ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 139.

¹¹⁹ Sobre el concepto de acumulación accesoría, véase ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 273; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal...*, cit., p. 167; TAPIA FERNÁNDEZ, I., con CAVANILLAS MÚGICA, S., *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual Tratamiento sustantivo y procesal*, Madrid, 1992, p. 181; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La acumulación de acciones y de procesos en el proceso civil*, Colección Ley de Enjuiciamiento Civil, 2000, La Ley, p. 18.

¹²⁰ En este sentido, (aunque con cierta confusión entre la tutela cautelar y la tutela sumaria) entiende VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 262, que el art. 139 "regula efectos que tienen todas las características de medidas cautelares", por lo que "podría haberse establecido un procedimiento especial sumario o abreviado que permitiera al perjudicado obtener cautelarmente algunos de estos efectos, o incluso haberlos incluido de forma expresa entre las medidas cautelares de urgente protección del art. 126. En cualquier caso, - continúa el mismo autor- al existir un *numerus apertus* de medidas cautelares del artículo 126 (hoy 141), nada obsta para que el juez

aplicación responde a la necesidad de ejecutar forzosamente el pronunciamiento principal de cesación¹²¹.

Antes del examen de las medidas de remoción previstas en el art. 139 LPI, importa determinar si el citado precepto contiene posibles contenidos de una genérica acción de cesación, cuya determinación dependerá de la decisión discrecional del Juez, o si por el contrario, lo que se incluye en esta norma es una relación de posibles medidas a instar por el actor, de modo que los tribunales no podrán incluir en la sentencia aquella petición no solicitada expresamente por la parte.

Parece bastante claro que la enumeración contenida en el art. 139 LPI no tiene carácter exhaustivo sino meramente ejemplificativo, "toda vez que el precepto dice que «el cese podrá comprender», lo que configura, evidentemente una enumeración no constitutiva de *numerus clausus* (...)"¹²². Sin embargo no podemos admitir que dicha enumeración "conceda al juez un margen notable de

acuerde, a través del procedimiento del artículo 127 (hoy 142), todos o alguno de los efectos o medidas previstos en el art. 124 (ahora 139)".

¹²¹ El carácter asistemático de este precepto es semejante al art. 63 de la Ley de Patentes en la que concurren pretensiones del proceso declarativo con técnicas instrumentales del proceso de ejecución, véase, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., pp. 559 y ss.; asimismo, son ilustrativas las palabras pronunciadas por el señor Garrosa Resina, en nombre del Grupo Parlamentario del CDS, en el debate posterior a la presentación del proyecto de ley de propiedad intelectual (*Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente*, 12 de febrero de 1987, nº 30, p. 1714): "En cuanto al Título I del Libro III, donde se regulan las acciones y procedimientos, adolece, a nuestro juicio de imprecisiones y presenta posibles motivos de confusión. En el artículo 124 (actual 139) debieran separarse las acciones declarativas de las inmediatamente ejecutivas y el artículo 127 resulta exhaustivo y confuso, porque en él se contemplan entremezclados los procedimientos civiles y los penales".

¹²² JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 128; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos...*, cit., p. 1.023; MORO ALMARAZ, M. J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 70; en contra RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 511, para quién "a diferencia del art. 136 (hoy art. 141 LPI, relativo a las medidas cautelares), donde hay un evidente *numerus apertus*, parece que los extremos de la condena contemplada por el artículo 134 (hoy 139) son taxativamente los descritos en el mismo. No impide el *numerus clausus* que puedan ejercitarse simultáneamente otras acciones relacionadas y acumularse otras pretensiones".

discrecionalidad, en base a la firme voluntad del legislador de proteger ampliamente esos derechos"¹²³.

Como en otro lugar se afirmó, nuestro proceso civil responde al principio de justicia rogada. La pretensión procesal que constituye objeto del proceso, quedará conformada por la voluntad de las partes, y el órgano jurisdiccional no podrá -a riesgo de incurrir en incongruencia- pronunciarse sobre aquello que no ha sido pedido y debatido entre las partes¹²⁴. Es por tanto al actor a quien corresponde especificar en la demanda la concreta tutela judicial que solicita (art. 399 LEC), no pudiendo el órgano jurisdiccional conceder alguna de las medidas que no haya sido expresamente solicitada por la parte¹²⁵.

¹²³ JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 128; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos...*, cit., p. 1.023; MORO ALMARAZ, M. J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 70.

¹²⁴ Así, en SAP de Navarra de 26-5-1992 (AC 1992\804); en un proceso en el que la SGAE solicitaba frente a un establecimiento público, la condena al cese de los actos de comunicación pública, la sentencia estima la demanda de la actora y condena a la demandada a cesar en esa actividad ilícita y a la remoción de los aparatos empleados en esa comunicación (en concreto, a retirar del establecimiento de su titularidad tanto la televisión como el aparato musical), petición esta última que no había sido expresamente solicitada por la actora. En apelación, denuncia la recurrente (el titular del establecimiento público) la incongruencia de la sentencia, y la Sala declara: "(...) en cuanto a la pretensión subsidiaria de la parte recurrente ha de señalarse que, no habiéndose solicitado en la demanda la condena de la demandada a suscribir el contrato con la actora que se dispuso en la sentencia apelada, con la obligación, caso de no hacerlo, de retirar de su establecimiento la televisión y el aparato musical, no fue congruente con la demanda la sentencia de instancia, debiendo estimarse en tal sentido el recurso de apelación, dejando sin efecto tal particular del fallo y sustituyéndolo por la declaración de obligación de la demandada de obtención de autorización de comunicación pública en los términos que se indicarán, procediendo estimar en parte, en dicho sentido, el recurso de apelación".

¹²⁵ Así lo entiende MUERZA ESPARZA, J. *Aspectos procesales...*, cit., p. 40, al plantearse la posible acumulación de pretensiones. Según el autor citado, "(...) dado que en la regulación de estas acciones se establece (...) cuál puede ser su contenido, resulta que habrá que estar a la concreta tutela solicitada para saber, por una parte, en que se especificará la cesación (la suspensión de la explotación, o la inutilización de los moldes, o su destrucción...) y si es compatible con otra concreción de la cesación"; asimismo, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., pp. 120 y ss. Por otra parte, explican ROBLES ACERA, A., y MARTÍN CONTRERAS, L., *Los Procesos declarativos especiales*, Valencia, 1997, p. 363, que en la LPI, "la acción de cesación de los actos lesivos de la propiedad intelectual se configura como un acción autónoma, contrariamente a lo que sucede en la LM (art. 36) y en la LP (art. 63) donde se concibe una acción por violación del derecho de marca o de patente y cuyo ejercicio procesal permite realizar una serie de pretensiones, entre ellas la cesación de los actos que violan el derecho. En la LPI el actor ejercita la acción de cesación y a través del ejercicio de dicha acción podrá pretender en su demanda que la sentencia adopte uno o varios de los pronunciamientos recogidos en las letras del apartado 1 del precepto".

Somos conscientes de que con esta interpretación, estamos manteniendo una postura contraria a la formulada en páginas precedentes sobre el pronunciamiento relativo a la prohibición de reanudar la conducta ilícita. Pero entendemos que en este caso no concurren las identidades necesarias para afirmar que nos hallamos ante pretensiones homónimas, sino que antes al contrario, cada una de las medidas contenidas en el art. 139, c), d) y e) LPI, y con las limitaciones que seguidamente se verán, integrará una pretensión procesal diferente.

Ello no es óbice, sin embargo, para que el órgano jurisdiccional pueda, con base en la concreta pretensión procesal planteada, conceder una tutela judicial que, sin dejar de satisfacer el interés de la parte actora, resulte menos gravosa para el sujeto soportante de la condena. La propia LPI incluye dos normas que permiten una graduación en la adopción de las medidas de remoción: la entrega de los ejemplares a precio de coste, en lugar de proceder a su destrucción (art. 139.3 LPI), o la inutilización de los medios empleados para la actividad ilícita, sólo en la medida en que esa inutilización sea necesaria para impedir la continuación de la explotación (art. 139.2 LPI)¹²⁶. Analizaremos estas medidas por separado.

B. La pretensión de retirar del comercio los ejemplares ilícitos y su destrucción. La graduación de la medida de destrucción de los ejemplares ilícitos. La protección del tercer adquirente de buena fe para uso personal.

a) Presupuestos de la acción de remoción que actúa sobre ejemplares ilícitos. La accesoriedad de esta pretensión con respecto a la acción de cesación.

La petición dirigida a retirar del comercio los ejemplares ilícitos, así como su posterior destrucción, deben ser relacionadas con las llamadas «explotaciones de circulación», esto es, aquellas que toman como base de la actividad económica de explotación, el ejemplar o soporte sobre el que se materializa la creación¹²⁷. No son aplicables por tanto las mencionadas medidas, a las denominadas «explotaciones de

¹²⁶ CARRASCO PERERA, A., *Acciones civiles para la protección...*, cit., p. 58.

¹²⁷ DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares...*, cit., p. 524.

utilización», porque respecto de las mismas no sería posible hallar resultados materiales de la infracción¹²⁸.

Uno de los presupuestos necesarios para la estimación de esta pretensión consiste en la realización de una actividad ilícita de reproducción y/o distribución de bienes, en los que se incorporan las obras protegidas por el derecho de autor.

En efecto, la existencia de ejemplares ilícitos traerá causa de una previa actividad de reproducción a la que podrá seguir la actividad comercial de distribución. En ambos casos, el titular de derechos lesionados estará interesado en que la actividad ilícita de que se trate finalice, y, complementariamente, que los ejemplares existentes hasta ese momento, sean eliminados del mercado. De este modo, la pretensión de remoción sobre ejemplares ilícitos carecerá de interés en cuanto pretensión autónoma porque o bien acompañará a la pretensión de cesación de la actividad ilícita de reproducción, o a la de cese de la actividad ilícita de distribución, o a una petición de cese de ambas conductas. En todo caso, la pretensión de remoción deberá plantearse en acumulación accesoria a la pretensión de cesación, de manera que sólo tras el acogimiento de la pretensión principal - el cese de una determinada conducta- será posible la estimación de la pretensión de remoción¹²⁹.

En segundo lugar, el éxito de la medida de remoción de los ejemplares ilícitos, presupone obviamente, la existencia de los mismos. Para la solicitud de esta pretensión debemos situarnos en un momento en el que la actividad ilícita de explotación de obras ha comenzado a desarrollarse, y además, se ha materializado en unos bienes o productos destinados al comercio. Cuando la actividad ilícita se ha puesto en práctica pero no se ha concretado todavía en esos objetos susceptibles de

¹²⁸ "Una explotación por comunicación pública in consentida en las formas del art. 20, explica CARRASCO PERERA, A., (*Comentarios*, cit., p. 1777), no conlleva resultados materiales de la infracción, a diferencia de la reproducción. La acción real sólo puede alcanzar a la cesación de la actividad incorporal que es comunicar y a la remoción de las medidas que la hicieron posible. El «placer de escuchar o de mirar» (exposición) no es objeto de acción real".

aprehensión, será posible el planteamiento de la acción de cesación, e incluso la petición de inutilización de los instrumentos destinados a la reproducción de ejemplares, pero no tendrá cabida esta solicitud de remoción. Del mismo modo, cuando la actividad ilícita ha finalizado y es imposible la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos, se podrá exigir una indemnización, pero será de imposible acogimiento una acción de remoción¹³⁰.

El término ejemplar empleado por la ley parece referirse exclusivamente a aquellos bienes que son el resultado de una actividad de fabricación en serie y que están especialmente destinados a ser distribuidos mediante venta (de ahí que la ley emplee la expresión «retirada del comercio»). Quedarían incluidos en el supuesto de hecho de la norma los ejemplares de un libro, los fonogramas, o los videogramas, que hayan sido reproducidos lícitamente, pero que vayan a ser distribuidos ilícitamente (se excede de la zona pactada de distribución o se distribuye en una modalidad no autorizada); o bien cuando esos ejemplares han sido ilícitamente reproducidos, aunque después sean correctamente distribuidos; o, el supuesto más frecuente, los ejemplares que han sido ilícitamente reproducidos e ilícitamente distribuidos (STS, Sala 1ª, de 7-6-1995, RJ 1995/4628¹³¹; STS, Sala 1ª, de 5-5-

¹²⁹ Sobre el concepto de acumulación accesorio o eventual impropia, véase ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 273; asimismo, DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal...*, cit., p. 167; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La acumulación de acciones...*, cit., p. 17.

¹³⁰ Así, la SAP de Cantabria, sección 3ª, de 9-9-1997, (AC 1997\1832), relativa a la edición incontestada de la obra «Mitologías y Supersticiones de Cantabria», por la Caja Rural de Cantabria, los herederos del autor de la obra interpusieron exclusivamente la pretensión de indemnización.

¹³¹ STS, Sala 1ª, de 7-6-1995, (RJ 1995/4628): en esta sentencia se resolvía sobre un supuesto plagio de los cuadernos escolares "Problemas Rubio". Los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre estos cuadernos, demandan a don Josep N. C. (en su calidad de titular de «Ediciones Nadal»), y otros, solicitando entre otros extremos, que se declare la titularidad de los actores sobre la propiedad intelectual de los cuadernos «Problemas Rubio» y que se condene a los demandados a cesar en la actividad ilícita de reproducir y distribuir los Cuadernos titulados «SISSET», a la retirada del comercio de los mismos, a la inutilización de los instrumentos destinados específicamente a la impresión y reproducción de dichos cuadernos «SIS-SET», así como a la indemnización de daños y perjuicios. Estas pretensiones fueron estimadas parcialmente por el JPI nº 1 de Valls, en S de 3-9-1990, que declaró que el actor era titular de los derechos de propiedad intelectual de los cuadernos titulados «Problemas Rubio» y condenó a los demandados a estar y pasar por esa declaración; esta resolución fue revocada por la SAP de Barcelona (Sección 11ª), de 9 de octubre de 1991, en el sentido de añadir al pronunciamiento de primera instancia, la condena al cese de la actividad ilícita de edición, distribución por venta de los cuadernos litigiosos (debiendo retirar del comercio de los ejemplares existentes en la actualidad), y a la indemnización de los daños y

1998, RJ 1998/3235¹³²; STS, Sala 1^a, de 9-6-1998, RJ 1998/4677¹³³; STS, Sala 1^a, de 15-12-1998, RJ 1998\10149¹³⁴; STS, Sala 1^a, de 15-7-1999 RJ 1999/5954¹³⁵.

perjuicios. Planteado recurso de casación, el TS entendió, por un lado, que el supuesto no era constitutivo de plagio; y por otro, que no era aplicable a los hechos la LPI de 1987, sino la de 1879, la cual no contenía los pronunciamientos de condena solicitados por la parte; en consecuencia, el TS declaró haber lugar al recurso, casó la sentencia recurrida y confirmó la dictada en primera instancia, que recordamos únicamente reconocía el derecho de propiedad de la parte demandante.

¹³² STS, Sala 1^a, de 5-5-1998, (RJ 1998/3235): en este caso, se resolvía la demanda interpuesta por la entidad «Heraclio Fournier, SA», frente a «Gráficas Milano, SL», por considerar la primera que esta última había imitado los dibujos que se imprimían en la baraja de cartas española. La entidad demandante se apoyaba en la titularidad de la propiedad intelectual, como dibujos u obras plásticas, y de la propiedad industrial, como modelo o dibujo industrial. A destacar, por lo que ahora importa, que la actora solicitaba la suspensión de la explotación por la demandada de la fabricación y venta de la baraja que comercializa, con retirada del mercado de los ejemplares ilícitos y su destrucción, todo ello junto con la inutilización de los moldes, planchas, matrices negativos y demás elementos destinados por tal sociedad a la fabricación de los naipes. La Sentencia de primera instancia estima la demanda, y confirma la medida cautelar del precinto de los ejemplares litigiosos. Interpuesto recurso de apelación, la AP de Murcia revoca la sentencia de instancia por estimar que no había quedado acreditada la titularidad de la propiedad intelectual ni de la propiedad industrial, y en consecuencia, absuelve al demandado y condena a la entidad demandante a indemnizar al demandado por los daños y perjuicios ocasionados por el precinto de los ejemplares de la baraja de cartas. Planteado recurso de casación, el TS declara no haber lugar al recurso.

¹³³ STS, Sala 1^a, de 9-6-1998 (RJ 1998/4677): En esta sentencia se resolvía el recurso interpuesto por varias entidades distribuidoras de fonogramas en España, frente a otras entidades que realizaban la misma operación en relación con los mismos fonogramas, que habían sido adquiridos de productoras fonográficas extranjeras. La entidad recurrente solicitaba la condena a cesar en la actividad ilícita, con expresa prohibición de reanudarla, y a efectuar la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos (los fonogramas comercializados), procediendo a su destrucción. La STS, no estimó el recurso con base en la doctrina del agotamiento del derecho de distribución mediante venta. Véase PLAZA PENADES, J., «Agotamiento del derecho de distribución del productor de fonogramas; comentario a la STS 9 junio 1998 (RJ 1998, 4677)», Revista de Derecho patrimonial, 1999, 2, pp. 459-466.

¹³⁴ STS, Sala 1^a, de 15-12-1998 (RJ 1998\10149): Don Antonio M. M., formuló demanda contra la Administración Civil del Estado, la cual había reproducido en factores postales una obra plástica sin consentimiento del demandante y autor de esa obra. El actor solicita la condena a que públicamente mediante medios de prensa diarios de Granada y Madrid reconociera su condición de autor de la obra; a retirar de la circulación la emisión de los factores postales del cartel del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y al abono de cierta cantidad en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales. El JPI núm. 12 de los de Madrid, dictó Sentencia el 27-6-1992, estimando la demanda y condenando a la Administración demandada a reconocer públicamente la autoría de la obra del actor, a retirar de la circulación la emisión de los factores postales del cartel del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y a la indemnización de daños y perjuicios. Interpuesto recurso de apelación, la Sección 14^a, de la AP de Madrid, dictó Sentencia el 25-4-1994, desestimando el recurso interpuesto por la Administración Civil del Estado y confirmando íntegramente la resolución de instancia. Interpuesto recurso de casación, el TS declaró no haber lugar al recurso.

¹³⁵ La STS, Sala 1^a, de 15-7-1999 (RJ 1999/5954), resolvía un litigio que había enfrentado a Editorial Luis Vives con Radio Televisión Española a resultas de un contrato de cesión en exclusiva. En síntesis, los hechos fueron los siguientes: «Radio Televisión Española, SA» había cedido a la Editorial "Luis Vives" los derechos de explotación sobre los nombres, logotipos,

Con todo, el término ejemplar puede hacerse extensivo a otros resultados materiales de una infracción, aunque no sean el producto de una actividad de fabricación en serie. Así, la reproducción de una obra plástica o de unas fotografías, en una modalidad de explotación no autorizada por su autor, participaría también del concepto de ejemplar ilícito¹³⁶. O, por citar otro supuesto, la reproducción in consentida de una obra teatral durante su representación pública, en un soporte audiovisual, sería igualmente un ejemplar ilícito¹³⁷. Por ejemplar ilícito habrá que entender por tanto todo resultado tangible de una explotación in consentida, pese a que ese resultado no sea destinado especialmente a su comercialización¹³⁸.

imágenes, mascota y demás complementos del programa «Los Mundos de Yupi», para la fabricación, promoción y venta de libros de literatura infantil de tapa dura. Poco tiempo después, la Editorial citada tiene conocimiento de que otra editorial, «Planeta Agostini, SA» estaba editando y vendiendo ejemplares de tapa dura, con los logotipos y personajes del programa referido. La editorial Luis Vives se dirigió, por conducto notarial, a «TVE, SA» y «Planeta Agostini, SA», requiriéndoles para que cesara en la actividad de edición de libros sobre «Los Mundos de Yupi», y por «Planeta Agostini, SA» se contestó, alegándose que la edición se realiza bajo contrato concertado con «Character Visión, SA», cesionaria, a su vez, a virtud de contrato suscrito con «RTVE», de los derechos en exclusiva de comercialización de la línea editorial en todos los aspectos, del programa «Los Mundos de Yupi». La editorial Luis Vives demanda a «RTVE, SA», «Editorial Planeta Agostini, SA» y «Character Visión, SA», solicitando esencialmente la condena de los demandados a la indemnización de daños y perjuicios, a cesar en la actividad de distribución que efectúa «Editorial Planeta Agostini» y a retirar del comercio los ejemplares ilícitos, y la inutilización de los instrumentos empleados para la fabricación de los ejemplares. Por lo que ahora importa, la demanda de la actora fue desestimada por el JPI núm. 34 de Madrid declarando que no había existido infracción de derechos reconocidos en la LPI; esta sentencia fue revocada parcialmente por la SAP (Sección 18ª) de Madrid de 15-6-1994, que declaró que «TVE, SA» ha infringido los derechos de propiedad intelectual cedidos en el contrato de fecha 13 de junio de 1988, y condenó a dicha entidad al abono de la indemnización correspondiente", y ello porque si TVE, había celebrado una cesión en exclusiva con «Character Visión», la cesión realizada posteriormente entre TVE y la editorial Luis Vives no podía tener eficacia, porque la cesión exclusiva concede al titular cesionario todas las facultades con exclusión de la del titular cedente (art. 48 LPI). Interpuesto recurso de casación, el TS declara no haber lugar al recurso y confirma la sentencia dictada por la Audiencia. Véase el comentario a esta sentencia, por SAIZ GARCÍA, C., en *La lesión del derecho del cesionario en exclusiva, art. 48 TRLPI, comentario a la S de 15 de julio de 1999 (RJ 1999, 5954)*, en Revista de Derecho Patrimonial, 2000, 1-4, p. 433.

¹³⁶ Así, SAP de Barcelona de 5-6-1992 (RGD, 1993, nº 580-581, p. 628); SAP de Asturias, de 28-1-1993 (AC 1993\82); SAP de Madrid, Sección 13ª, de 13-3-1998 (AC 1998/7003); SAP de Asturias, Sección 4ª, de 20-3-1999 (AC 1999/711), todas ellas relativas a la reproducción in consentida de obras fotográficas.

¹³⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 462, quién afirma que en tal caso nos hallaríamos ante un grabación audiovisual, pero esa grabación no contendrá una obra audiovisual, sino la ejecución de una obra teatral. A ello añadimos nosotros, si esta grabación se efectúa sin el consentimiento del autor, la grabación constituirá un «ejemplar ilícito», si quiera único.

¹³⁸ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1775.

b) *Los efectos de la sentencia que estime la acción de remoción. La graduación de las medida de destrucción de esos ejemplares.*

La estimación de la acción de remoción que actúa sobre ejemplares ilícitos, implica a tenor de la norma, dos consecuencias jurídicas distintas: la retirada del comercio de los mencionados ejemplares y su destrucción (art. 139.1 c LPI).

La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos no sería en principio una petición que pueda ser objeto del proceso de declaración, sino más bien una técnica instrumental de ejecución. En cuanto tal, podrá ser decretada a los efectos de ejecutar la sentencia de condena al cese de la actividad de distribuir los ejemplares ilícitos, o bien para hacer efectiva la medida cautelar de suspensión de esa actividad de distribución (art. 141.1º LPI)¹³⁹.

Comenzando por esta última posibilidad, la condena al cese de la actividad ilícita de distribuir los ejemplares de una obra y la condena a la destrucción de los ejemplares producidos, difícilmente podrán ser ejecutadas, si durante la pendencia del proceso declarativo, el titular de derechos infringidos no solicita una medida cautelar adecuada para garantizar la efectividad de aquellos pronunciamientos¹⁴⁰. Si la actividad comercial de distribución de los ejemplares continúa realizándose durante el tiempo en el que se tramita el proceso principal, la sentencia que eventualmente reconozca el derecho del actor, podría resultar de muy difícil ejecución, pues probablemente la actividad de distribución haya finalizado, y los ejemplares hayan sido completamente distribuidos¹⁴¹.

¹³⁹ Se trataría de una situación similar a la que se plantea en el art. 63.c de la Ley de Patentes. Este apartado contempla el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización de procedimiento patentado. Como explica CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 563, este embargo "se configura legalmente como el presupuesto para la aplicación práctica de las medidas recogidas en las letras d) y e). En concreto, la atribución en propiedad de los objetos producidos o medios destinados a la violación de la patente, la transformación de los mismos, o su destrucción para evitar que la violación prosiga".

¹⁴⁰ Como explica MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 71, para que las acciones relacionadas en el art. 139 sean "realmente efectivas deben ir acompañadas de medidas urgentes cuyo fin es el mismo si bien con carácter puramente provisional".

¹⁴¹ En este sentido explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Intelectual*, en *Medidas cautelares por razón de la materia*, CGPJ, 1997, p. 215, "Si se

Tales consideraciones nos llevan a pensar que la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos, participaría en cierto modo de la naturaleza cautelar, y en concreto, entraría a formar parte de las medidas necesarias para ejecutar o reforzar el pronunciamiento cautelar de suspensión de la actividad de distribución¹⁴².

Pero es que, en segundo lugar, aún cuando en el proceso declarativo no se hubieran instado medidas cautelares, la sentencia que se dictara al final del mismo, no precisaría pronunciarse sobre la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos. La sentencia del proceso principal deberá condenar a la destrucción de esos ejemplares o, como inmediatamente se verá, a otras medidas de menor intensidad, pero en cualquiera de los dos casos, la retirada del comercio de esos objetos litigiosos sólo entraría en funcionamiento en el momento de ejecutar la sentencia principal. Se trataría en definitiva de una técnica instrumental de ejecución, sea del pronunciamiento cautelar, sea del pronunciamiento principal¹⁴³.

retarda el secuestro hasta la sentencia firme, su pronunciamiento puede convertirse en superfluo pues el mercado puede haber absorbido toda la oferta que el producto tenga. De ahí, la importancia de esta anticipación en fase preliminar o coetánea a la presentación de la demanda"; en el asunto resuelto por la **SAP de Barcelona de 3-9-1996 (AC 1996/1784)**, la SGAE reclamaba frente a las entidades «Talleres de Imprenta, SA» y «Filmtel, SA», ciertas cantidades indemnizatorias, por la sincronización no autorizada de las obras musicales «Barcelona» y «Amigos para siempre», en un vídeo conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sin perjuicio de la condena indemnizatoria que más adelante se analiza, es de destacar que por el momento en el que se inicia el litigio (probablemente los videogramas se había distribuido por completo), la entidad actora (SGAE) no solicitó la retirada del comercio de los ejemplares, únicamente instó la condena indemnizatoria.

¹⁴² VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 262, explica que esta medida (se refiere, sin establecer diferencia alguna, a la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción) es una garantía para el titular del derecho infringido, "habida cuenta que de esa forma queda la garantía de que los ejemplares ilícitos no van a ser objeto de explotación posterior"; asimismo, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil*, RGD, nº 619, abril, p. 3780, destaca que el secuestro de los ejemplares ilícitos, en cuanto medida cautelar, "aparecerá con frecuencia ligada con la (medida) de suspensión, como garantía de la efectividad de ésta, o si se prefiere, como medida instrumental para su ejecución". De tal forma que, el secuestro de ejemplares ilícitos sería una medida cautelar, y por tanto instrumental, con respecto a la pretensión principal de remoción de los ejemplares ilícitos, la cual a su vez es complementaria de la acción principal de cesación de la actividad ilícita. La retirada del comercio de esos ejemplares, vendría a ser a su vez instrumental con respecto a la medida cautelar del secuestro.

¹⁴³ La deficiente técnica legislativa utilizada en la redacción del art. 140 LPI, ha sido denunciada también en sectores próximos a la propiedad intelectual; así, para el derecho de patentes, CUCAIELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 560.

Sentado lo anterior, volvamos a los efectos de la sentencia que estima la acción de remoción. Constatada la ilicitud de la conducta y la existencia de ejemplares en los que se ha materializado la infracción, se plantean para el órgano jurisdiccional, y previa contradicción con las partes, distintas posibilidades.

La primera y quizá más drástica viene representada por la destrucción de los ejemplares ilícitos (art. 139.1.c LPI). Esta medida puede resultar atenuada si el infractor demuestra que los ejemplares ilícitos son susceptibles de otras utilidades, y solicita que la destrucción de los mismos se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita (art. 139.2 LPI)¹⁴⁴.

Tiene razón Carrasco Perera cuando afirma que se trata de una norma de difícil interpretación. A diferencia de lo que ocurre con los instrumentos destinados a la fabricación de ejemplares, que - como inmediatamente se verá -, son susceptibles de otros usos no ilícitos, raramente cabe imaginar una utilización de ejemplares litigiosos que no incremente el perjuicio del titular de derechos defraudados¹⁴⁵.

El expeditivo recurso de unir en una misma norma la graduación que puede sufrir la medida acordada en relación con los ejemplares ilícitos, y la que pudiera decretarse en punto a los instrumentos destinados a su fabricación, obliga a una interpretación forzada del precepto, en la parte referente al destino de los primeros. La regla deberá entenderse en el sentido de posibilitar una medida distinta de la

¹⁴⁴ En este punto, explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 511, que "estos extremos (se refiere a la posibilidad de que el infractor solicite una graduación en la destrucción de los ejemplares y que el actor solicite al entrega de los ejemplares en concepto de indemnización) que pueden solicitarse en fase de ejecución de condena, son asimismo solicitables en la demanda o contestación a la demanda, aunque este último extremo es carente de realismo: casi ningún demandado admitirá la infracción y difícilmente pedirá en su contestación que se palien los efectos de la destrucción o inutilización, a menos que se trate de un allanamiento total o parcial". No obstante, en virtud del principio de acumulación eventual o eventualidad, el demandado deberá oponer cuantas defensas - sean procesales o materiales -, disponga, con independencia de que entre ellas sean incompatibles. De lo contrario, la preclusión impedirá que dichas medidas puedan ser alegadas en otro momento posterior del proceso de declaración.

¹⁴⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779.

destrucción de los ejemplares ilícitos, siempre que esa medida pueda satisfacer el interés del actor, y resulte menos gravosa para el sujeto soportante de la condena¹⁴⁶.

Habrá que atender por tanto, a la posible utilidad que pueda darse a los ejemplares aprehendidos. Pensemos en una obra literaria o musical, que al ser editada en forma gráfica o en fonograma respectivamente, omite, en las portadas del libro, o en las carátulas del fonograma, la autoría de alguno de sus colaboradores. Sería posible la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos para que, a costa del demandado, se procediera a la rectificación del error, y una vez subsanado éste, permitir de nuevo su venta¹⁴⁷. En supuestos constitutivos de plagio, *v. gr.*, cuando la infracción de derechos de autor alcanza tal entidad que no es susceptible de subsanación, habrá que optar por la destrucción total de los ejemplares ilícitos¹⁴⁸.

¹⁴⁶ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779, "Lo que parece decir la norma a este respecto, es que no todo el ejemplar o ejemplares pueden resultar ilícitos (*v. gr.* antología de varios autores, en la que no se cuenta con el consentimiento de sólo uno de ellos, obra colectiva o en colaboración). La norma establecería en estos casos que una medida de inutilización o destrucción del conjunto no es posible siempre que exista otra forma de satisfacer los intereses del actor. Incluso una pretensión de este tipo podría ser rechazada como abusiva".

¹⁴⁷ En contra CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779, para quién la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos lesionaría el derecho de distribución del titular del derecho, no siendo posible poner de nuevo a la venta estos ejemplares. La jurisprudencia recaída en sede de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, puede servirnos de orientación en este punto. Sobre la posibilidad de subsanación de las intromisiones en aquellos derechos cometidas por medio de libros o publicaciones, es ilustrativa la STS, Sala 1ª, de 22-6-1998 (RJ 1998\5069): D. Ricardo D. H. promovió demanda sobre vulneración del derecho al honor contra don José D. H., don Ramón T. C. y contra la entidad «Información y Revistas, SA», sobre intromisión en el derecho al honor de los actores, cometida en un libro. El JPI nº 35 de Madrid dictó S en fecha 23-10-1992, cuya parte dispositiva dice literalmente: «Que estimo íntegramente la demanda promovida por (los actores) sobre protección civil del derecho al honor y debo declarar y declaro la existencia de intromisión ilegítima contra el honor del demandante cometida por los demandados, condenando a éstos a que abonen solidariamente al actor la indemnización por daños y perjuicios morales (...), y a la *supresión de las páginas del libro que hacen mención al demandante*». (...) Apelada la sentencia de primera instancia por los condenados, la AP de Madrid, sección 21ª, dictó S en fecha 28-2-1994, desestimando el recurso y confirmando la sentencia de primera instancia. Interpuesto recurso de casación, por los demandados, el TS declaró no haber lugar al recurso.

¹⁴⁸ La STS, Sala 1ª, de 4-6-1990, (RJ 1990\4725), relativa a una intromisión en el derecho al honor cometida en el libro "Las malas compañías", así como en un artículo publicado en Diario 16, relativo al argumento de aquél libro, confirmó la condena consistente en la retirada del comercio y destrucción de los ejemplares ilícitos: "(...) En el libro publicado por la entidad demandada «Editorial Planeta, S. A.», bajo el título «Las malas compañías» (...) del que son coautores los demandados J.-A. y L. R. (...) se ha producido intromisión ilegítima en los derechos al honor, a la intimidad personal, y a la propia imagen de don Diego M. H., y debemos de condenar y

Los mayores problemas se plantearán en relación con obras de las cuales sólo una parte de la misma es lesiva de determinados derechos de autor¹⁴⁹. El Tribunal deberá valorar la obra en su conjunto y determinar cuál es el grado o porcentaje de infracción que puede existir en la misma. Así, en un asunto en el que se examinaba la intromisión del derecho a la intimidad personal, por la comercialización de unos vídeos que reproducían las imágenes de un espectáculo taurino, el TS entendió implícitamente que, puesto que sólo una concreta imagen había vulnerado aquél derecho, no era lícito proceder a la destrucción del conjunto de la obra

condenamos a todos los referidos demandados a que *destruyan los clichés y las planchas de tales publicaciones, relatos y fotografías, y debemos de ordenar y ordenamos retirar de la venta y del comercio el libro referido («Las malas compañías») hasta que se hayan hecho desaparecer dichos textos y fotografías relativos al demandante don Diego M. H. (...)*". Sobre los mismos hechos, pero siendo el proceso iniciado por un actor distinto (el hijo de los agraviados por la intromisión ilegítima), la STS, Sala 1ª, de 2-2-1993, (RJ 1993\794), además de otros pronunciamientos, solicita se condene a Editorial Planeta, SA y a don Rafael B. B. a "*retirar[án] del mercado el resto de los ejemplares del libro «La Malas Compañías» que será secuestrado. Así como las planchas, plantillas, pruebas, originales y fotografías relativas a los actores, elementos que serán destruidos (cursivas mías)*". De otro lado, aunque en el orden penal, la SAP de Baleares, (Sección 1ª), de 31-3-1998, (ARP 1998\2054), consideró constitutivo de plagio la imitación y posterior utilización, como logotipo de una compañía de aviación, la obra plástica de Joan Miró, «Sol de España». En lo referente a la responsabilidad civil derivada del delito la Sala declaró: "(...) conforme al art. 133 LPI, el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados. Cese de la actividad ilícita que podrá comprender «ex» art. 134 LPI.: c) *La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción. Todo ello con el único límite puesto en los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal. (...) en consecuencia, La Sala declara "la responsabilidad civil subsidiaria de «Centro de Investigación y Aplicación para la Comunicación, SA», y acuerda la retirada de todos los ejemplares ilícitos del logotipo y su destrucción, como resultancia corporal del plagio en todos los usos que vienen haciendo la entidad adquirente y cualesquiera otros existentes en el mercado"*.

¹⁴⁹ Así, en la SAP de Orense de 17-10-1998 (AC 1998\1969) se declaró ilícita la inclusión en un fonograma de varios temas musicales interpretados por «Los Suaves», por ser propiedad estas piezas de otra productora fonográfica. El Juzgado, en fecha 1-9-1997, dictó Sentencia estimando en parte la demanda, declarando ilícita la inclusión de las grabaciones de las canciones interpretadas por el conjunto musical formado por los codemandados en el fonograma litigioso editado por la empresa codemandada, acordando: a) la suspensión de la explotación de dicho fonograma y b) *la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción*; condenando a los demandados a indemnizar solidariamente a la actora en la cantidad resultante de aplicar el canon del 5% sobre el precio neto medio de venta del fonograma (en la parte que las canciones sobre las que recae el derecho de exclusiva de la demandante representa sobre el total), multiplicado por el número de ejemplares vendidos, a concretar en ejecución de sentencia. Interpuesto recurso de apelación, la Sala declara haber lugar al recurso, sólo en lo relativo a la fijación de la indemnización".

audiovisual¹⁵⁰. Asimismo en un asunto en el que la traductora de parte de una obra promocional, cuya edición había supuesto lesión a su derecho moral a la integridad de la obra, el Tribunal entendió que la destrucción de la totalidad de los medios empleados para la elaboración de la obra resultaba una medida abusiva con el interés de la actora necesitado de protección¹⁵¹.

¹⁵⁰ Se trata de la STS, Sala 1ª, de 28-10-1986 (RJ 1986\6015), que resolvía la demanda interpuesta por Dª. Isabel P. M., contra la Entidad Prographic, S. A., sobre Tutela Judicial y protección de derechos fundamentales de la intimidad y propia imagen, que consideró se habían vulnerado por la difusión comercial del vídeo titulado «Paquirri, un canto de amor y muerte». El JPI núm. 14 de los de Madrid dictó sentencia, por la que, estimando parcialmente la demanda presentada, condenó a la demandada a que indemnice a la actora por la grabación y comercialización de cintas de vídeo sin autorización en las que se recogen escenas e imágenes de la vida privada y personal del que fue su esposo, la cantidad de (...) y se ratifica la medida cautelar adoptada el pasado 29 de noviembre, *en el sentido de que deberán quedar fuera del comercio las cintas grabadas y no se podrán comerciar en el futuro*. Interpuesto recurso de apelación por la entidad editora, la Audiencia desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia en todas sus partes. Interpuesto recurso de casación, el TS entendió que: "(...) de todo el contenido de la cinta de vídeo únicamente encuentra protegible una concreta escena, según narra en el octavo considerando y sin embargo otorga protección a todo el contenido del vídeo objeto de la medida cautelar, cuando debía haber discriminado entre unas y otras imágenes decretando cuáles son las imágenes que violan a su juicio la exigida protección de la propia imagen y la intimidad, de aquellas otras que no violan tal derecho». (...) En consecuencia, el TS, casando y anulando la sentencia de la Audiencia, "estima el recurso de apelación interpuesto por Prographic, S. A. contra la puesta por el Juzgado el 4-2-1985 y se desestima la demanda deducida por Isabel P. M., *devuélvanse a la Sociedad demandada las seis cintas de vídeo que le fueron ocupadas el 30 de noviembre de 1984*, alzándose y quedando sin efecto la medida cautelar dada en la providencia del Juzgado el 29 de noviembre de 1984 (...)".

¹⁵¹ SAP de Barcelona de 16-1-1992, (RJC, 1992-2, p. 408): la actora (traductora de una de las partes de la obra colectiva "Vins i Caves", demandaba al editor por haber introducido modificaciones en la parte de su trabajo, al editar la obra. La actora solicitaba la *inutilización y destrucción de los elementos empleados para elaborar la obra* y la AP entendió que se trataba de una medida abusiva por recaer la infracción sólo sobre una parte de la obra: "consideramos excesiva, no la indemnización fijada por daños morales, al amparo del art. 125, cuya cantidad de 500.00 pesetas la estimamos justa y equitativa, ya que queda claro que puede resultar perjudicada en su prestigio por todos los errores que aparecen en la obra publicada y que no constaban en la traducción entregada al demandado (...), pero sí la aplicación del alcance del art. 124 (hoy 139), al acordar la inutilización y destrucción de los elementos destinados a reproducir los ejemplares ilícitos, pues no todo el libro es ilícito, al ser una obra colectiva que se presenta en tres versiones lingüísticas, catalán, castellano e inglés, y que consta de dos partes diferenciadas, una publicitaria, en la que aparecen todas las empresas relacionadas con la elaboración de vinos y cavas del Penedès y otra, teórica e informativa, sobre expresiones geográficas, sistemas de recolección, descripción de vinos, (...) algunas de cuyas empresas han aportado su propia traducción, en la que no ha intervenido la actora y dado que la finalidad de la obra encargada por la Agrupación de Vinateros de Sant Sadurní, es publicitaria, sin destino a la venta pública, la destrucción e inutilización podría ser perjudicial para terceros y sus intereses al ser indemnizada, por todo lo cual procede la estimación parcial del recurso (...)".

c) La opción a favor del titular de derechos infringidos consistente en que los ejemplares le sean entregados a precio de coste y a cuenta de su indemnización. La naturaleza resarcitoria y ejecutiva de esta medida.

Hasta ahora hemos contemplado dos de los posibles contenidos de la sentencia que estime la acción de remoción: la destrucción de los ejemplares ilícitos y otras medidas de menor intensidad. El apartado tercero del art. 139 LPI, ofrece una posibilidad al titular de derechos infringidos, consistente en solicitar que los ejemplares ilícitos le sean entregados, a precio de coste, y a cuenta de su correspondiente indemnización (art. 139.3 LPI).

Por diversas razones, la inclusión de esta norma en el art. 139 LPI constituye un ejemplo más de la falta de sistemática que caracteriza la redacción del citado precepto. Esta norma, como es sabido, está dedicada especialmente a regular los efectos de la acción de cesación, incluyéndose entre los mismos, la remoción de los resultados de la infracción.

La medida contenida en el art. 139.3 LPI tiene una naturaleza esencialmente resarcitoria y no restitutoria, lo que hace que su sede adecuada sea la del art. 140, y no la del art. 139 LPI. La finalidad de la norma sería la de ofrecer al titular de derechos la posibilidad de hacer efectivo el monto de la indemnización con el valor de los ejemplares ilícitamente elaborados, por lo que sólo en el supuesto de que sea estimada la acción indemnizatoria, cabrá ejercitar la mencionada opción.

Por otro lado, la medida contemplada en el art. 139.3 LPI, tiene una difícil cabida en el proceso declarativo para la protección de los derechos de autor. La posibilidad conferida al titular de derechos consistente en que los ejemplares litigiosos le sean entregados a cuenta de su correspondiente indemnización, podrá hacerse efectiva en fase de ejecución de sentencia, y no así en el proceso de declaración¹⁵².

¹⁵² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1783.

A ello debe sumarse la dificultad, antes apuntada, de encontrar una utilidad a los ejemplares ilícitamente reproducidos. La norma se justificaría "por el escaso valor en cambio de estos bienes, que no serían fácilmente vendibles en subasta dada su concreta naturaleza y la imposibilidad de que el adquirente pudiera en el futuro comerciar con ellos, explotando para ello derechos de autor"¹⁵³. Cuestión distinta es lo que pueda afirmarse en punto a los instrumentos empleados para la actividad ilícita¹⁵⁴. La entrega de los instrumentos a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización, será igualmente una medida a adoptar en el proceso de ejecución.

d) La extensión de los efectos de la sentencia que estima la acción de remoción a terceros y la protección del tercer adquirente de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI).

A diferencia de lo que ocurre con la acción de cesación, cuyos efectos son exclusivamente personales, la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos es una medida real que puede afectar no sólo al sujeto condenado, sino también a terceras personas¹⁵⁵. En concreto, puede afectar a la entidad distribuidora y a los distintos establecimientos comerciales que son los que finalmente desarrollan la actividad de colocación de los ejemplares en el mercado.

En principio, no parece lógico sostener que la pretensión de remoción de los ejemplares ilícitos deba dirigirse frente a todos estos establecimientos comerciales, originando una situación de litisconsorcio pasivo necesario. Más bien debe entenderse que nos encontramos ante uno de esos supuestos en los que la eficacia de la sentencia va a afectar a terceras personas que no han sido litigantes en el proceso. Es regla general que la cosa juzgada de la sentencia sólo puede afectar a quienes

¹⁵³ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1783.

¹⁵⁴ Es de destacar que esta medida es similar a la contemplada en el art. 63 de la Ley de Patentes, ASECIO MELLADO, J. M., *La protección procesal del derecho de Patentes*, en *Estudios de Derecho Procesal en homenaje a V. Fairén Guillén*, Valencia, 1990, p. 57; CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 564; véase asimismo la sección II del capítulo V.

¹⁵⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 511.

fueron parte en el proceso en el que esa sentencia se dictó (art. 222.3 LEC), pues de lo contrario se infringiría un principio fundamental del proceso como es el de audiencia. Pero esta regla cuenta con ciertas excepciones que, sea por la naturaleza de la relación jurídica deducida en juicio, sea por las relaciones jurídicas existentes entre las partes y terceros, extienden la eficacia de la cosa juzgada a esos sujetos que no fueron parte en el proceso en el que la sentencia se dictó¹⁵⁶.

Así las cosas, habrá que entender que la pretensión de remoción de los ejemplares resultantes de una infracción deberá dirigirse frente al causante de esa infracción, y en su caso, frente a la entidad distribuidora de esos ejemplares, sin perjuicio de que ésta pueda quedar exonerada de responsabilidad civil, o pueda ejercitar las acciones que le competan frente a su respectivo cedente, derivadas de los contratos de distribución¹⁵⁷. No será en cambio necesaria la llamada al proceso de los concretos establecimientos comerciales que se hallan al final de la cadena de distribución. A ellos afectará la sentencia de condena a la remoción de los ejemplares ilícitos sin que necesariamente hayan sido parte en el proceso en el que dicha sentencia se pronunció¹⁵⁸.

¹⁵⁶ Como explica DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal...*, cit., pp. 499 y 503, "en los casos en que excepcionalmente, la cosa juzgada de una sentencia se extiende a sujetos jurídicos que no litigaron en el proceso correspondiente, no cabe el litisconsorcio necesario respecto de esos sujetos. La ley, en esos casos, considera que existen razones de peso, de una u otra naturaleza, para no aplicar el principio de audiencia".

¹⁵⁷ En este sentido explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1778, que "Legitimado pasivo lo está todo el que por cualquier razón controla los resultados (materiales e inmateriales) de la explotación, aunque no esté, según la Ley obligado a resarcir el daño causado por tercero: v. gr., el editor respecto de los libros o discos ilícitos por hecho propio de su contratante-cedente, (...), el distribuidor de buena fe de libros o discos ilícitamente reproducidos, el exhibidor de películas, etc."

¹⁵⁸ De especial importancia en este punto es la STSJ (Sala de lo civil y penal) de Navarra de 4-11-1996 (RJ 1996/8077). En ella se resolvía la demanda interpuesta por la Asociación Cultural Banda de Música de Pamplona «La Pamplonesa» frente a los titulares de la productora «Videgam» y la entidad «Caja Rural de Navarra», por haber reproducido y distribuido esta última, una obra videográfica en la que se había incorporando como banda sonora la música ejecutada por la mencionada Banda Musical, sin permiso de sus propietarios. La Sala declara: "Frente a la acción de cesación de la actividad ilícita y de remoción de sus resultados, acción de carácter real ejercitable «erga omnes», están pasivamente legitimados quienes participan en la explotación, comercialización y distribución de la obra producida con lesión de los derechos de propiedad intelectual, abstracción hecha de la buena o mala fe con que hubieren accedido a ella, así como cuantos controlan o tienen en su poder los resultados de la explotación, aunque no estén obligados a resarcir los daños causados

La condena a la remoción de los resultados materiales de una infracción no puede sin embargo afectar a los sujetos que adquirieron tales ejemplares, desconociendo la ilicitud de los mismos (art. 139.4 LPI). La norma protege al consumidor o destinatario final del producto, y no a los sujetos intermediarios que participaron en la cadena de explotación de la obra¹⁵⁹.

Somos de la opinión de que este precepto no es una especificación del art. 85 del Código de comercio, ni del art. 464 del CC. El art. 139.4 LPI no trata de resolver un conflicto entre dos títulos dominicales sobre un mismo bien mueble, sino que protege al tercero que adquirió el ejemplar de una obra confiando en la licitud

por el acto ilícito del tercero, con la sola excepción de los adquirentes de ejemplares «de buena fe para uso personal» (art. 124.4), en la que se encuentran sí los adquirentes para un uso no lucrativo o estrictamente doméstico, pero no quienes los adquieren, aun de buena fe, para su ulterior comercialización o distribución en campaña publicitaria, los que, naturalmente, conservan frente a sus cedentes las acciones derivadas del contrato de cesión. La sentencia de instancia no atribuye a «Caja Rural de Navarra» participación alguna en la realización del programa audiovisual objeto de la litis, ni por ende en la in consentida utilización como banda sonora de las ejecuciones musicales de «La Pamplonesa». Tampoco le imputa mala fe en la adquisición de los derechos de comercialización de las copias recibidas, ni tal actitud es en Derecho presumible. Es más, su anunciada procedencia pudo trasladar - y razonablemente lo hizo- a «Caja Rural de Navarra» la confianza en la plena licitud de obra audiovisual objeto del contrato; no debiendo olvidarse, a la hora de determinar el grado de diligencia exigible en la contratación a esta Entidad que su actividad empresarial es ajena a la explotación y comercialización de esta clase de obras, por lo que en su adquisición no le era exigible una más profunda indagación acerca del exacto cumplimiento por RTVE y «Videmag» de todas las obligaciones derivadas de la Ley de Propiedad Intelectual. *Como adquirente de buena fe de los derechos de comercialización de los 5.000 ejemplares de la obra recibidos, «Caja Rural de Navarra» no está sujeta a la indemnización de daños y perjuicios que se le reclama; pero tampoco tiene la condición de «adquirente de buena fe para uso personal», pues el destino de las copias adquiridas no era su uso no lucrativo por la Entidad, sino su comercialización y distribución entre clientes e interesados, en el marco de una campaña publicitaria de sus servicios, lo que le impide quedar al margen de los efectos de la pretensión real ejercitada para la cesación de la actividad ilícita y la retirada del comercio de los ejemplares en circulación. (...).* En definitiva, procede estimar en parte el motivo y, casando en este particular la sentencia recurrida, absolver a «Caja Rural de Navarra» de la indemnización de daños reclamada, pero no de los efectos derivados del cese de la actividad ilícita, que en la sentencia se concretan para ella en la suspensión de la distribución y comunicación pública de la obra videográfica litigiosa, en la prohibición de continuar con su explotación y en la devolución de los ejemplares ilícitos que conserve en su poder".

¹⁵⁹ Por consumidor entiende el art. 1 de la LGCU a las "personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes lo producen, facilitan, suministran o expiden". Quedan excluidos además de ese concepto, quienes "adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros (art. 1.2 LGCU)".

del mismo¹⁶⁰. Aún en el caso de que esa adquisición se efectuara en un establecimiento público¹⁶¹ - supuesto incluíble en el art. 85 del Código de comercio - faltaría otro de los presupuestos necesarios para la aplicación de esta norma: el titular de derechos usurpados, no afirmará ser propietario de los ejemplares ilícitos, sino titular de unos derechos que han sido vulnerados en esos ejemplares; en consecuencia este titular no pretenderá la reivindicación de los mismos, sino su destrucción.

La LPI excluye por tanto de los efectos de la acción de remoción, los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal. Para que esta excepción pueda ser aplicada es preciso, en primer término, que haya acontecido una operación comercial de venta, o bien una entrega gratuita del ejemplar¹⁶². En definitiva, es precisa la adquisición del dominio por el tercero. De este modo, no se entenderán incluidos en el supuesto de hecho de la norma los ejemplares que han sido objeto de alquiler o préstamo. Estos ejemplares podrán ser recuperados por el sujeto que realiza la actividad de explotación, y al cual alcanzarán, según lo dicho, los efectos de la remoción.

Desde el punto de vista subjetivo, la norma exige la buena fe del tercero en el momento de la adquisición. Este requisito deberá interpretarse como el desconocimiento de que tales ejemplares fueron ilícitamente introducidos en el mercado. No obstante, y como acertadamente explica Carrasco Perera, incluso en el supuesto de que no concurriera la buena fe del adquirente, la recuperación de los ejemplares ilícitos ya distribuidos sería una medida de imposible ejecución¹⁶³.

¹⁶⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1784.

¹⁶¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 134, piensa que a la protección dispensada por la LPI puede sumarse de modo especial y privilegiado, la protección del CdC, "si los ejemplares se adquirieron en un establecimiento abierto al público, o conforme al art. 464 CC".

¹⁶² Para CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1785, la ley no exige la onerosidad de la adquisición, por lo que no sería necesaria la venta sino tan sólo, la adquisición del dominio por el tercero, sea a título gratuito u oneroso. (Es frecuente que en la promoción de un libro o fonograma, se distribuyan gratuitamente varios ejemplares a particulares).

¹⁶³ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1785, quienes compran en mercadillos y rastros, ejemplares ilícitamente reproducidos (cintas de vídeo, fonogramas que han

Desde el punto de vista objetivo, los ejemplares protegidos son aquellos que se destinan al uso personal¹⁶⁴. Por tales hay que entender los que han sido adquiridos en los comercios y que están ordenados a una utilización privada, no colectiva ni lucrativa¹⁶⁵. No se olvide, que de acuerdo con el art. 19 LPI, la distribución de ejemplares de una obra mediante la venta, supone el agotamiento del derecho de distribución en esta modalidad de explotación, por lo que el adquirente del ejemplar de una obra, podría proceder a su venta sin ninguna suerte de injerencia por parte del titular de derechos de autor, pero no podrá realizar modalidad alguna de distribución, distinta de la venta¹⁶⁶.

C. La pretensión de inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos.

a) La pretensión de inutilización de los instrumentos empleados exclusivamente para la reproducción de ejemplares ilícitos.

Junto a la medida de remoción que actúa sobre ejemplares ilícitos, incluye la norma una segunda disposición, destinada asimismo a garantizar el pronunciamiento relativo al cese de la infracción. Consiste esta medida en la inutilización y, en caso necesario, destrucción de los instrumentos empleados exclusivamente para la reproducción de ejemplares ilícitos (art. 139.1. *d* LPI).

La comprensión del citado precepto requiere situarse en un momento reciente pero anterior al actual. En efecto, los objetos a los que se refiere la primera parte de

sido copiados de modo privado), conocen la ilicitud de los ejemplares, pero sería impensable una recuperación de esas copias una vez en poder de terceras personas.

¹⁶⁴ En otros pasajes de la ley, se habla del ámbito doméstico en el que acontece la utilización de las obras (art. 20 LPI en cuanto a la comunicación pública que se efectúa en un ámbito doméstico); otras veces se alude al carácter privado de algunas utilidades que les eximen del concepto de acto ilícito de explotación (copia privada), CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1786.

¹⁶⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 512.

¹⁶⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 380; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor...*, cit., p. 524; recuérdese la STS (sala 1ª) de 9-6-1998 (RJ 4677), relativa al agotamiento del derecho de distribución mediante la venta de los fonogramas (véase capítulo anterior).

la norma tales como moldes, planchas, matrices y negativos¹⁶⁷, hacen referencia a materiales con los que tradicionalmente se ha efectuado la impresión gráfica. La combinación de todos estos instrumentos posibilitaba la elaboración de un número determinado de ejemplares, pero una vez fabricados éstos, esa composición no resultaba útil para otra edición. Desde este punto de vista, puede ser entendida la norma cuando se refiere a la inutilización de los elementos destinados *exclusivamente* a la reproducción de ejemplares ilícitos¹⁶⁸.

La evolución experimentada por los sistemas técnicos de fijación de la escritura, la imagen o el sonido, ha hecho que los materiales a los que la norma se refiere, devengan en cierta medida obsoletos. Actualmente, la edición gráfica - y lo mismo cabría decir de la edición fonográfica y la audiovisual- se realiza por medio de procedimientos electrónicos o informáticos, los cuales no están destinados «exclusivamente» a la reproducción de un solo tipo de ejemplares¹⁶⁹. Es de agradecer

¹⁶⁷ Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, *molde* es "cualquier instrumento, aunque no sea hueco, que sirve para estampar o para dar forma o cuerpo a una cosa; y en este sentido se llaman moldes las letras de imprenta, (...). también significa conjunto de letras o forma ya dispuesto para imprimir. Por "letra" se entiende además, la "Pieza de metal fundida en forma de prisma rectangular, con una letra u otra figura cualquiera relevada en una de las bases, para que pueda estamparse. Las letras de imprenta ordinarias son de liga de plomo y antimonio y las mayores suelen ser de madera". Por *plancha* se entiende, la "Reproducción estereotípica o galvanoplástica, preparada para la impresión". Por *matriz* hay que entender, según el Diccionario de la RALE, y para este caso, el "Molde en que se funden cualesquiera objetos de metal que han de ser idénticos; como las letras para imprimir, los botones, ciertos cuños, etc."; en fin, se entiende por *negativos*, "las imágenes fotográficas, radiográficas, etcétera, que ofrecen invertidos los claros y oscuros, o los colores complementarios, de aquello que reproducen".

¹⁶⁸ Recuérdese la STS, Sala 1ª, de 7-6-1995, (RJ 1995/4628), sobre el presunto plagio de los cuadernos "Problemas Rubio", en el que se solicitaba la inutilización de los moldes y demás instrumentos destinados específicamente a la impresión y reproducción de los cuadernos «SIS-SET», en los que según los actores se había cometido el plagio. También la SAP de Sevilla, de 30-6-1992, (AC 1992/964) resolvía un asunto en el que un conocido artista solicitaba la resolución del contrato que mantenía con su compañía discográfica. El cantante solicitaba la resolución de los contratos, la condena a la productora fonográfica a cesar en la explotación de las obras musicales del actor, la devolución de los «masters» y originales de las canciones grabadas y la condena indemnizatoria.

¹⁶⁹ Resultan ilustrativas algunas de las alegaciones realizadas en el asunto resuelto por la STS, Sala 1ª, de 31-12-1998 (RJ 1998/9771); la litis versaba sobre la intromisión en el derecho al honor del demandante, cometida a través de una publicación periódica. El JPI núm. 42 de Barcelona, dictó S el 13-4-1993 estimando la demanda y condenando a la destrucción "de las planchas matrices de la crónica aparecida en dicho periódico en su ejemplar de fecha (...) bajo el título "Casos de Juzgado de Guardia", página 4 de la sección denominada "Revista", a fin de que no quede rastro impresor del quinto párrafo, primero de la tercera columna; 2. A destruir de los

que en este punto la norma incluyera una cláusula general, comprensiva de cuantos instrumentos se utilizan actualmente para la reproducción de ejemplares de una obra¹⁷⁰.

Las circunstancias apuntadas suponen por tanto un cambio en el modo de interpretar la medida contenida en el art. 139.1.d LPI. De entrada, es fácil comprender que la destrucción de estos instrumentos pueda ser evitada, si el infractor demuestra que dichos elementos son susceptibles de otros usos no ilícitos (art. 139.2 LPI). Y ello en la mayoría de los casos será siempre posible. Los procedimientos electrónicos empleados para la fabricación de ejemplares, son por regla general susceptibles de otros fines, o, dicho de otro modo, son aptos para una

ejemplares del fondo documental de dicho periódico la totalidad de dicho párrafo quinto (...); interpuesto recurso de apelación, la AP confirma la sentencia de primera instancia. Conviene destacar las alegaciones realizadas por la parte demandada, recurrente en casación: "En cuanto a la condena a destruir las planchas matrices de la crónica objeto de controversia, la misma es totalmente improcedente ya que *en la actualidad la impresión del diario «La Vanguardia» se realiza por medio del sistema Offset, mediante el cual las planchas, que en ningún caso son matrices, una vez efectuada la impresión y extraídas de los cilindros de la rotativa, quedan automáticamente inutilizadas para posteriores impresiones, por lo que son diariamente destruidas.* 2) En cuanto a la destrucción de la información de referencia de la totalidad de los ejemplares del diario, tampoco es factible salvo que se proceda a la destrucción de todos los periódicos que conformen el fondo documental del rotativo, condena totalmente desproporcionada a la gravedad del daño presuntamente producido y que ocasionaría un perjuicio mucho mayor que el que con tal medida hipotéticamente se pretende evitar (...)".

¹⁷⁰ En este sentido explica MORO ALMARAZ, M^a. J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 74, "En cuanto a los instrumentos, el legislador, ha aludido a materiales ya casi abandonados del mundo empresarial ya sea de la edición o la producción y en constante innovación en el actual y vertiginoso proceso de perfeccionamiento de los medios técnicos, por eso necesariamente ha debido incluir una cláusula genérica. Siendo posible la ampliación de las prestaciones por determinación judicial se paliará un problema que se desprende de los términos utilizados, el paso del tiempo y el consiguiente envejecimiento de los mismos al utilizarse nueva tecnología que sustituye las antiguas técnicas de impresión, fotocomposición en las que ya no es posible referirse a la utilización de los moldes, planchas". Así, y en relación con las obras musicales explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 279: "Las nuevas técnicas digitales (...) han revolucionado los complicados métodos de impresión y copia de partituras tradicionales - hay programas de ordenador al efecto -. (...) La impresión gráfica (está) facilitada por razones tecnológicas, (...) la edición fonográfica también esta digitalizada (...)". En esa misma obra, pero en el comentario al art. 114, relativo a los productores de fonogramas, explica el autor citado: "La configuración material del fonograma protegido no es la que se conoce públicamente sino el *master*, matriz, o actualmente, el registro digital que sirve de molde o disco duro para la fabricación de los ejemplares que van a ser divulgados y comercializados".

"utilización neutra", por lo que proporcionada la prueba de ese dato, el órgano jurisdiccional no podrá condenar a la destrucción de los instrumentos¹⁷¹.

Descartada de ese modo, la posibilidad de que sea estimada la destrucción de los medios empleados para la infracción, el precepto pierde virtualidad en cuanto pretensión del proceso principal, y la adquiere por completo en cuanto medida de naturaleza ejecutiva.

En efecto, de modo similar a lo que se ha planteado en punto a la retirada del comercio de los ejemplares litigiosos, la medida de inutilización de los medios empleados para la infracción sería una técnica adecuada para reforzar, posibilitar, o ejecutar el pronunciamiento de condena a la cesación de la actividad ilícita de reproducción¹⁷².

Descubierta una infracción de derechos de autor consistente en reproducir ejemplares de una determinada obra, el titular de derechos defraudados podrá instar la pretensión de cesación de esa actividad ilícita de reproducción (art. 139.1 *a* y *b* LPI), y, para evitar el peligro que puede suponer la continuidad de la actividad infractora durante la pendencia de ese proceso de declaración, podrá solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de la actividad de reproducción (art. 141.1º LPI).

¹⁷¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779. Con todo, no cabe descartar la existencia de algún supuesto en el que sea posible la destrucción de los moldes o instrumentos. Así, por ejemplo, en aquellos litigios en los que concurren los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual, cabe entender la existencia de interés en la estimación de esta acción de remoción. La STS, Sala 1ª, de 26-10-1992, (RJ 1992\8286), resolvió un litigio en el que se discutía la existencia de un presunto plagio sobre una línea de joyería. La entidad «Carrera y Carrera SA», formuló demanda frente a «Hijos de José Paris SA», solicitando que se la declare legítima titular de los derechos de propiedad intelectual sobre determinadas piezas de joyería, que se acuerde el cese de la actividad ilícita de la demandada adoptando las medidas procedentes de las contenidas en el art. 124 de la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la suspensión de la explotación infractora, la retirada del comercio de las piezas de joyería ilícitas y la *inutilización de los moldes destinados a la reproducción de piezas ilícitas*, y asimismo se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados por su ilícita actividad, tanto en cuanto a los perjuicios materiales como en cuanto al daño moral sufrido. Desestimada la demanda en primera instancia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada dictó sentencia confirmatoria de la de primera instancia. El TS declaró no haber lugar al recurso.

¹⁷² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1778.

La sentencia que estime la pretensión de cesación, impondrá al sujeto demandado un deber de prestación consistente en no seguir reproduciendo los ejemplares de esa obra, y para facilitar la efectividad de esta condena, contempla la ley la posibilidad de hacer inservibles los medios empleados para aquella infracción. Desde este punto de vista la inutilización vendría a ser una técnica instrumental de ejecución del pronunciamiento de abstención.

De otro lado, y con respecto a la posibilidad de aplicar esta técnica de ejecución a la medida cautelar de suspensión, la solución puede ser más compleja habida cuenta del carácter provisional de la tutela cautelar y de los perjuicios que una medida de este alcance pueden provocar al sujeto pasivo de las cautelas. Estimo que para ejecutar la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita (art. 141.2º LPI) resultará adecuado el precinto de los equipos empleados para dicha reproducción (art. 139.1.e LPI), pero no la inutilización de los mencionados instrumentos¹⁷³.

En cualquiera de los casos, la pretensión a enjuiciar en el proceso principal será la cesación de la actividad ilícita del infractor, mientras que la medida consistente en la inutilización de los medios empleados para la infracción, vendrá a ser medida de aseguramiento o de ejecución del pronunciamiento de abstención. Y todo ello sin perjuicio del límite al que quedará sujeta esta medida de inutilización, por la posibilidad de que los instrumentos resulten adecuados para otras utilidades (art. 139.2 LPI).

¹⁷³ Así, ocurrió en el asunto resuelto por la STS, Sala 1ª, de 5-5-1998 (RJ 1998/3235) relativa a la imitación de los dibujos de la baraja de cartas española. Durante la pendencia del proceso declarativo, la parte actora (la entidad «Heraclio Fournier, SA») había solicitado y obtenido la medida cautelar del precinto de los instrumentos empleados para la fabricación de los ejemplares de aquella obra. La sentencia de primera instancia condena a la demandada al cese de la actividad de fabricación y distribución de los ejemplares, a la destrucción de los mismos y a la inutilización de los instrumentos. Interpuesto recurso de apelación, la AP estima el recurso y revoca la resolución de instancia, absolviendo a los demandados, y «condenando a la actora al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la demandada a consecuencia del precinto desde la fecha de éste hasta su total levantamiento, los que se fijarán en ejecución de sentencia». Planteado recurso de casación por la entidad demandante «Heraclio Fournier, SA», el TS declara no haber lugar al recurso y confirma la sentencia dictada por la AP de Murcia.

Nada impediría, en fin, que el titular de derechos solicitare la medida cautelar del embargo de los instrumentos con los que se efectúa la infracción, en el bien entendido de que esta medida no estará destinada a asegurar la acción de cesación, sino el posible pronunciamiento de condena a una indemnización. Sólo en el caso en que se interponga la pretensión de indemnización, concurrirá el presupuesto de la situación jurídica cautelable para la adopción de la medida cautelar del embargo.

b) La inutilización de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la suspensión o neutralización, no autorizada, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

Esta medida proviene de la Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. El art. 8 de la citada norma, recogido posteriormente en el art. 102 LPI, especificó tres de las infracciones que pueden cometerse en relación con un tipo de obras que son los programas de ordenador (art. 10.1.i LPI)¹⁷⁴.

En este sentido, se consideran infractores quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima (art. 103.a LPI). También quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima (art. 103.b). Por último, quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizada de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador (art. 103.c)¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Sobre la protección de los programas de ordenador en el seno de la propiedad intelectual puede verse, RIBAS, J., *La protección de los programas de ordenador. Planteamiento. Visión general*, en *I Congreso Iberoamericano...*, T.I., cit., p. 137; asimismo, HEREDERO HIGUERAS, M., *La regulación jurídica de los programas de ordenador en el derecho español*, *I Congreso Iberoamericano...*, T.I., cit., p.149.

¹⁷⁵ Es de destacar que éstas no son las únicas infracciones que pueden efectuarse en relación con los derechos de autor sobre programas de ordenador. La jurisprudencia nos muestra varios ejemplos suscitados con motivo de la celebración de contratos de cesión para la explotación de programas de ordenador. Así la SAP de Madrid, SAP de Madrid, (Sección 9ª), de 11-6-1996,

La primera de las conductas descritas en la norma, recuerda fácilmente el derecho de distribución (art. 19 LPI). Sin embargo, el precepto no alude a la actividad previa consistente en realizar las copias que posteriormente son puestas en circulación. Como explica Delgado Echevarría, el propósito de la norma sería el de proporcionar medios para evitar "la comercialización ilegal de programas a través de su transferencia electrónica entre ordenadores (es decir, sin existencia de objetos muebles, como disquetes que incorporen la obra)". La utilidad del precepto dependerá por tanto de cómo se interprete el término copia¹⁷⁶.

(AC 1996\2459), resolvía el recurso de anulación interpuesto por el «Banco Hipotecario de España, SA» contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral de fecha 11-7-1995. El asunto sometido a arbitraje versaba sobre el incumplimiento de una de las cláusulas del contrato que ambas partes habían suscrito para la utilización, por una de ellas, de unos programas de ordenador. El incumplimiento consistió en quebrantar el deber de confidencialidad y favorecer a terceros del acceso al conocimiento del producto informático propiedad de la accionante «Expertbank, SA» cuyo uso fue en exclusiva cedido en el convenio. El recurso de anulación interpuesto por el «Banco Hipotecario de España» fue desestimado y confirmado el laudo arbitral que condenaba al abono de un indemnización. Por otra parte, la STS, Sala 1ª, de 12-12-1988, (RJ 1988\9430) resolvía un asunto en el que se discutía sobre la titularidad de un programa de ordenador que había sido elaborado por una empresa informática por encargo de otra empresa, la cual reclamaba su condición de titular de ese programa de ordenador. La sentencia reconoce el derecho de esta segunda empresa y condena a la primera a la correspondiente indemnización.

¹⁷⁶ DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1514. En el asunto resuelto por la STS, Sala 1ª, de 8-11-1995, (RJ 1995\8081), se condenó al Colegio de Arquitectos de Segovia, y a otros, a la rescisión de contrato e indemnización, por la elaboración y posterior comercialización de copias ilícitas de un programa de ordenador, cuya titularidad correspondía a otra tantas entidades («Arktec, SA», «Fhecor, SA» y «Stard, SA»). Resumidamente los hechos en los que se basaba la demanda eran los siguientes: las entidades mencionadas habían creado diversos programas de ordenador y habían cedido a sus clientes los «diskettes» y sus manuales de instrucciones, con las correspondientes puestas al día, con la prohibición expresa de elaborar copias de esos programas; poco tiempo después, observaron que en la publicación periódica «Segunda Mano» se reiteraba la oferta de programas de arquitectura, dada su absoluta prohibición de que fuesen reproducidos o cedidos a tercero, como ocurría en el programa de «Arktec, SA» cedido al Colegio Oficial de Arquitectos, que incluía la facultad de resolver el contrato, pensando que sus programas venían siendo objeto de copias no autorizadas. Las entidades actora solicitan la rescisión del contrato y el JPI nº 2 de los de Madrid dicta S el 14-5-1990 estimando la demanda, condenando a los cuatro demandados, previa declaración de los derechos exclusivos y excluyentes de las actoras; del incumplimiento por la Delegación del Colegio de Arquitectos del contrato de licencia de 7 de julio de 1987, sobre la licencia de uso (nº...), del «Programa EPH», prohibitivo de su reproducción, poniendo en circulación copias no autorizadas por su licenciante y declarando nulo el tal contrato de licencia; la violación por los otros demandados de los derechos exclusivos de autor; que a los adquirentes de copias no se les facilitan actualizaciones de los programas adquiridos; y que ello causó daños y perjuicios materiales y morales ", a que: 1.º) cesasen en su actividad; 2.º) entregasen para su destrucción todas las copias impresas y los originales de los que se obtuviesen los programas de ordenador para arquitectura (...), así como sus libros de instrucciones de uso; 3.º) Que la Delegación en Segovia del Colegio de Arquitectos devolviese a «Arktec, SA» sin contraprestación

La segunda de las infracciones descritas consiste en la «tenencia» con fines comerciales de una o más copias ilícitas de programas de ordenador. Se trata de una conducta que a primera vista no resultaría ilícita, pues no afecta a los derechos de reproducción, distribución, ni transformación. La simple tenencia de esas copias puede integrar el supuesto de «temor racional y fundado de infracción» (art. 141 LPI) pues constituye estadio previo para una explotación, pero la simple tenencia de las copias no puede reputarse como infracción¹⁷⁷.

Por último, se considera infracción de derechos de autor sobre programas de ordenador, la tenencia o puesta en circulación de instrumentos destinados a neutralizar los dispositivos que protegen los programas de ordenador. Técnicamente, los programas de ordenador cuentan con dispositivos que hacen casi imposible la copia o la utilización in consentida de los mismos. Sin embargo, las propias técnicas empleadas para la creación y mantenimiento de programas de ordenador, son aptas para descubrir el modo de hacer saltar o superar aquellos dispositivos de protección¹⁷⁸. La ley contempla como medida de garantía de la acción de cesación la inutilización de esos instrumentos de neutralización (art. 139.1.d LPI).

Es de destacar, en primer término, que la mera tenencia de esos instrumentos, o la actividad de neutralizar esos dispositivos, no se consideran por sí mismas actividad ilícita. Unas veces porque el titular del programa de ordenador permite que el usuario efectúe esa neutralización¹⁷⁹. Otras veces porque la neutralización de

alguna, el programa de ordenador «EPH», objeto del contrato de licencia de uso de 7 de julio de 1987; 4.º) Respecto a todos los demandados, al pago de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, cuya cuantificación tendría lugar en ejecución de sentencia". Apelaron los demandantes y la AP de Madrid, (Sección 12ª), dictó S el 27-1-1992, acogiendo los fundamentos de derecho de la sentencia apelada; interpuesto recurso de casación por el Colegio de Arquitectos (Delegación en Segovia), el TS declara no haber lugar al recurso.

¹⁷⁷ DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1514.

¹⁷⁸ Así, continúa explicando DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1514, que la neutralización de programas de ordenador, es "una práctica muy extendida que puede no tener ninguna relación con finalidades comerciales. Por sí no supone infracción del derecho de autor, aunque casi siempre la habrá por la necesidad de realizar reproducciones. Aun entonces, puede no haber daño en los intereses de los titulares de derechos de explotación, por falta de comercialización y aun de uso del programa por parte de quien ha hecho saltar sus protecciones".

¹⁷⁹ Es el caso de la conocida como copia de seguridad, DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1515, "Si el usuario tiene derecho a realizar la copia de seguridad, ninguna

dispositivos no se materializa en ninguna copia que sea posteriormente objeto de distribución¹⁸⁰. Para que exista actividad ilícita sería preciso que esa técnica de supresión, fuera reproducida y que posteriormente pudiera ser puesta en circulación¹⁸¹.

Siendo esa la actividad ilícita a la que pretende responder la medida descrita en el art. 139.1.d *in fine*, las dudas se suceden cuando se intentan aplicar los efectos de esa medida, a la concreta infracción, y ello por cuanto la posibilidad contemplada por el art. 139.2 LPI, convierte a esta disposición en una norma de limitadísima aplicación.

En efecto, el art. 103 LPI, tras declarar aplicables a las infracciones cometidas sobre los programas de ordenador, cualquiera de las medidas previstas con carácter general para la protección de estos derechos, añade, "en concreto, las medidas contenidas en el artículo 142.3, párrafo segundo (remisión que hay que entender hecha al art. 732 LEC y en el que no se contempla ninguna medida sino una especialidad del procedimiento de adopción de medidas cautelares), y en el artículo 141.3 (que contempla la medida cautelar del secuestro de los instrumentos de neutralización de dispositivos), en relación con el 139.2 (que regula la graduación de la medida de destrucción de los instrumentos de neutralización) de la presente Ley".

Como ya hemos visto, la inutilización de los medios con los que se ha cometido la infracción, debería acordarse en relación con instrumentos cuyo único

infracción hay en que la haga tras haber hecho saltar la protección de la copia única que le entregaron". En el mismo sentido explica GALÁN, *Comentarios al CC...*, cit., p. 324, "no puede ignorarse que el apartado que comentamos (se refiere al art. 102.c relativo a estos instrumentos de neutralización) puede colisionar con la copia de seguridad contemplada en el art. 5.2 (de la ley 16/1993 de 23 de diciembre y actual art. 100.2 LPI), cuya realización es una facultad otorgada al usuario legítimo que no puede ser obstaculizada por dispositivos protectores del programa. Consecuentemente, esta circunstancia contribuirá a limitar en buena medida el alcance de la letra c)".

¹⁸⁰ DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1515.

¹⁸¹ En contra CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1777, para quien es la mera tenencia o puesta en circulación de los instrumentos lo que se considera de suyo una infracción usurpatoria. Por tanto no es preciso que hayan sido puestos al servicio actual de una reproducción ilícita".

uso (art. 102.c) o que «exclusivamente» (art. 139.2 LPI) sean utilizados para la actividad ilícita. Además, si el infractor demuestra que esos instrumentos pueden tener otra aplicación, la inutilización de los mismos se efectuará en la medida necesaria para impedir la explotación. Los medios empleados para neutralizar dispositivos, permiten superar la protección de muchos programas por lo que siempre cabría la posibilidad de que fueran utilizados para actividades que de un modo u otro fueran autorizadas¹⁸².

De este modo, y salvo que se entienda que existe error en la remisión, la relación entre el art. 103 y el art. 139.2, debe llevar a la conclusión de que tanto la destrucción como la inutilización de los instrumentos de neutralización, podrán ser evitadas¹⁸³. Sería tal vez más adecuado, si bien no de un modo generalizado, decretar para estos supuestos la destrucción de esos ejemplares ilícitos, y no tanto la inutilización de los medios empleados para la infracción.

D. La pretensión de remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. La naturaleza cautelar de la medida consistente en el precinto de los aparatos.

Una de las infracciones que mayor número de resoluciones ha provocado en la práctica jurisprudencial es la consistente en comunicar obras musicales y/o audiovisuales en establecimientos públicos sin obtener la preceptiva autorización de la entidad gestora de los respectivos derechos de explotación. Para la tutela de los derechos vulnerados en este tipo de infracciones, está pensado el art. 139.1.e LPI, que incluye como una de las medidas que comprende la acción de cesación, «la remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada».

¹⁸² En este sentido explica GALÁN, *Comentarios al CC y...*, cit., p. 324, " si los instrumentos o medios a que alude el precepto admiten una utilización alternativa, distinta de la supresión o neutralización no autorizadas, no habrá lugar a la infracción establecida"; asimismo, DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1517; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 385.

Esta pretensión deberá acumularse accesoriamente a la pretensión de cesación de la actividad de comunicación pública, de modo que sólo tras el éxito de la pretensión de cesación - acción principal- tendrá cabida el acogimiento de la acción de remoción. La estimación de la acción de remoción que actúa sobre los aparatos destinados a la comunicación pública, quedará por tanto, doblemente condicionada. De un lado es presupuesto para su estimación, la existencia de una actividad ilícita de comunicación, en cualquiera de sus modalidades (art. 20 LPI). De otro, es preciso que sea estimada previamente la acción de cesación de esa actividad ilícita de comunicación¹⁸⁴.

Por «aparatos» hay que entender en este contexto, todos aquellos instrumentos técnicos tales como televisores, equipos reproductores del sonido y/o de la imagen, amplificadores, pantallas, proyectores, etc., sin los cuales la actividad de comunicación pública no podría ser efectuada¹⁸⁵.

En cuanto a los efectos de la sentencia que acoja esta pretensión, la ley nos habla de remoción o precinto. La redacción legal parece ofrecer una alternativa al titular de derechos, de modo que sea él quien decida cuál es la concreta tutela judicial que solicita. Sin embargo, y como a continuación se verá, los términos de la proposición legal deben situarse en planos diferentes.

En efecto, la remoción implica, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un desplazamiento, separación, o traslado; conlleva el "pasar o mudar una cosa de un lugar a otro". El precinto en cambio consiste en una ligadura o señal sellada que se cierra sobre los aparatos a los que se refiere la norma, con el fin de que no se utilicen, "sino cuando y por quien corresponda legalmente". Es evidente que ambos conceptos encierran medidas de diferente alcance. Si bien el primer

¹⁸³ DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1519; para BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 386, existe efectivamente un error de remisión, y la misma no debería hacerse al art. 139.2 sino al 139.1.d, que contempla exclusivamente la inutilización.

¹⁸⁴ Sobre el concepto de acumulación accesoría, véase ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal...*, cit., p. 273; asimismo, DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal...*, cit., p. 167; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La acumulación de acciones...*, cit., p. 18.

¹⁸⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1777.

término expresa una conducta que puede ser impuesta definitivamente al sujeto demandado, la segunda refiere a una situación que en principio se presenta con carácter provisional.

Sentado lo anterior, el problema viene a ser nuevamente el de la adecuación de la medida del precinto en cuanto pronunciamiento a dictar en el proceso declarativo principal, porque, a mi modo de ver, la medida consistente en precintar los aparatos con los que se efectúa la comunicación pública, sólo podría tener un alcance provisional¹⁸⁶.

El precinto de los aparatos estará destinado a impedir la continuidad de la actividad infractora durante la pendency del proceso principal, es decir, sería medida adecuada para reforzar o ejecutar la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita de comunicación (art. 141.2 LPI). Y en este sentido, la medida anticiparía los efectos de la sentencia que condenara a la cesación de esa actividad de comunicación. Pero, en todo caso, los efectos de esa medida cautelar quedarán condicionados al resultado de la sentencia del proceso principal.

A ello podría objetarse ciertamente, que la medida cautelar adecuada para este tipo de infracciones vendría determinada por el secuestro de esos aparatos, y no por el precinto de los mismos (art. 141 LPI). Sin embargo, no es menos cierto que el Tribunal puede acordar una medida cautelar que sea menos gravosa para el sujeto pasivo de la medida, y que garantice igualmente el pronunciamiento a dictar en el proceso principal (art. 726 LEC)¹⁸⁷.

¹⁸⁶ De hecho, explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1777, "no se puede mantener eternamente precintado un aparato bajo los efectos de la cosa juzgada". En este sentido también pero sin diferenciar entre la remoción y el precinto, explica VEGA VEGA, J., *Derecho de autor...*, cit., p. 263, que "Esta medida (se refiere al art. 139.1.e) es netamente cautelar, por lo que si ha de esperarse a la obtención de una sentencia condenatoria para aplicarla, puede carecer de eficacia práctica" (= en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual...*, cit., p. 191); por su parte, MORO ALMARAZ, M^a. J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 73, duda de la "utilidad práctica que en una sentencia condenatoria puede prestar el precinto de los aparatos (al contrario de su empleo en el proceso cautelar), no se puede mantener indefinidamente y se presta a que desaparezca o se les haga desaparecer por los mismos infractores".

¹⁸⁷ Así, en la SAP de Baleares (Sección 5^a), de 28-9-1998, (AC 1998\1872), tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por el establecimiento condenado a abonar las tarifas por actos de comunicación pública, la Audiencia declara: "Por tanto no constando duplicidad ni que

Con respecto a la remoción, tampoco la ley es todo lo diáfana que se desearía. En palabras de Carrasco Perera, "remoción no expresa un concreto destino de la cosa, destino que no puede ser otro que su destrucción, embargo o comiso"¹⁸⁸. La destrucción no sería admisible porque en virtud del art. 139. 2 LPI los medios empleados para la comunicación pública suelen ser, en la mayoría de los casos susceptibles de otras utilizaciones no ilícitas; el comiso tampoco sería posible por tratarse de una medida penal; "parecería entonces que el único sentido de la Ley sería el de crear un derecho de afección- embargo para cobrarse el autor con el valor de ejecución. Pero ni tan siquiera parece que el sentido de la norma sea el de crear una preferencia sobre estos bienes"¹⁸⁹.

La práctica jurisprudencial nos demuestra que las entidades de gestión solicitan la remoción o el precinto de los aparatos destinados a la comunicación pública cual si medidas homogéneas se tratase, y del mismo modo son concedidas por los Tribunales. Es, en ejecución de estas medidas cuando se concreta el alcance de las mismas, pues si bien el precinto es adecuado cuando se trata de aparatos cuyo

la superficie se considere como un módulo de la tarifa, se impone desestimar dicho confuso motivo de oposición, y con ello estimar íntegramente la demanda, resaltando que tras la demanda entre las vicisitudes acaecidas en el procedimiento de medidas cautelares cabe señalar que el *equipo de música y el televisor fueron efectivamente precintados el día 6 de octubre de 1995, y nuevamente desprecintados el día 7 de junio de 1996*; todo ello en un bar, que según pudo constatarse al efectuarse el emplazamiento se halla en una zona turística que sólo abre en temporada de verano (...). Del mismo modo, el AAP de Vizcaya, Sección 4ª, de 27-4-1999 (AC 1999/914), resolvía el recurso de apelación interpuesto frente al Auto dictado por el JPI núm. 11 de los de Bilbao el 19 de noviembre de 1996, por el que se adoptaba la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita de comunicar obras sin la debida autorización. Dicho Auto fue recurrido tanto por quienes aparecen como titulares del Pub «Caos», que interesan que dichas medidas queden sin efecto, como por la SGAE, que solicitaba que se completaran hasta la totalidad las medidas interesadas, entre las que se encontraba la medida del precinto del equipo de música. La Sala, tras razonar sobre la legitimación de la SGAE para la reclamación de derechos de autores españoles y extranjeros, declara, paradójicamente, que *la medida consistente en el precinto del equipo de música no merecía ser atendida* "ya que no hay razón o motivo amparado por la LPI que impida que en el pub «Caos» se comuniquen obras musicales gestionadas por entidades extranjeras, no representadas por la SGAE o cuyos autores autogestionen los derechos que por dichas obras les corresponden, sin perjuicio de que la SGAE reaccione de nuevo frente al pub si éste se extralimita en esa posibilidad y sigue comunicando obras musicales efectivamente por aquélla, sin su autorización".

¹⁸⁸ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779.

¹⁸⁹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779; asimismo MORO ALMARAZ, Mª J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 73, entiende que quizá la función de la remoción sea semejante a una especie de embargo.

desplazamiento puede ocasionar grave perjuicio para el demandado, la remoción suele ejecutarse en relación con equipos y bienes que sean separables del local en el que se efectúa la explotación¹⁹⁰.

A nuestro juicio, la interpretación correcta del art. 139.1.e LPI, en lo referente a la remoción, pasaría por tener en cuenta las siguientes consideraciones. La remoción de los aparatos destinados a la comunicación pública, como se ha dicho, tiene una finalidad complementaria con respecto a la pretensión que estime la acción de cesación. El titular de derechos pretenderá fundamentalmente la suspensión de la actividad infractora, y para garantizar que esa comunicación pública

¹⁹⁰ Así, la **SAP de la Rioja, de 5-7-1995**, (AC 1995/1379): en proceso instado por la SGAE y la entidad AGEDI, frente a la mercantil «Dioreza, SL» por actos de comunicación pública, las entidades actoras solicitan: "el cese inmediato de la referida comunicación pública mediante el *precintaje o secuestro de los aparatos reproductores que tiene instalados en su local*", además de la condena indemnizatoria; la Sala dicta sentencia estimando el recurso parcialmente y revocando la sentencia de instancia, declara, "que el demandado está obligado a obtener de la demandante, en su calidad de representante legal de los titulares de derechos de autor, así como de los Productores Fonográficos, la previa y preceptiva autorización de comunicación pública de obras en el establecimiento de su titularidad, y en caso de negarse a hacerlo, *se decreta el cese inmediato de la referida comunicación pública con medidas correspondientes en relación con el aparato reproductor, que tiene instalado en su local* y, se condene al demandado a estar y pasar por tal declaración, pero sin que proceda efectuar condena por indemnización (...)"; la **SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 15-2-1996**, (AC 1996/490): importa de esta resolución, el pronunciamiento emitido por el JPI en punto al precinto de los aparatos: "El Juzgado, en fecha 2-2-1995, dictó Sentencia estimando íntegramente la demanda condenando a la demandada a 1.º Cesar en la utilización no autorizada del repertorio de las actoras SGAE y AGEDI en el establecimiento Hotel Don Ángel de autos, en las modalidades de comunicación pública mediante instrumentos musicales y aparatos o medios mecánicos reproductores de sonido, así como a través de receptores de radio y televisión (...), decretando la suspensión de dicha utilización y la prohibición de reanudarla, *con secuestro de los aparatos y el material utilizados para la comunicación pública, en tanto sean separables del local en el que estén instalados y el precinto de los que no lo sean* 2.º Satisfacer a las actoras SGAE y AGEDI la indemnización de los daños causados por la utilización no autorizada de sus citados repertorios (...)"; asimismo la **SAP de Ávila de 14-1-1998**, (AC 1998/2770): que condena al titular de un establecimiento público al cese de la actividad de comunicación pública "prohibiéndose al demandado efectuar tal comunicación pública, a menos que obtenga la citada autorización y en su caso se acuerde la *remoción o precinto* de los aparatos utilizados para divulgación pública de tales obras, conforme dispone el art. 124.1, e) de la tan referida Ley"; en el mismo sentido, la **SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 8-7-1998**, (AC 1998/1613): "(...) el Juez «a quo» omite pronunciarse sobre la petición de cesación, por entender que, al tiempo de dictarse la sentencia, ya se ha producido dicho cese en la utilización del repertorio de las demandantes. Atendidas las peticiones de demanda y lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, aplicable al caso por razones cronológicas, debe condenarse a la demandada a cesar en el uso del repertorio, con suspensión de dicha utilización y prohibición de reanudarla, con *remoción y precinto* de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada".

no continuará desarrollándose, solicitará el apartamiento del infractor de los elementos empleados para la comunicación¹⁹¹.

En segundo lugar, y como también se pudo comprobar, la jurisprudencia ha entendido que la colocación en los locales de un establecimiento público, de los aparatos que posibilitan la comunicación, genera la presunción de que dichos instrumentos van a ser utilizados para aquellos actos de explotación.

Pues bien, la sentencia que estime la acción de cesación de la actividad de comunicar públicamente obras protegidas por el derecho de autor, podrá condenar - si el accionante así lo ha solicitado- a la remoción de los aparatos empleados para esa

¹⁹¹ Es ilustrativo a este respecto el AAP de Sevilla de 2-2-1999, (AC 1999/3572), que se pronuncia expresamente sobre el carácter definitivo de esta condena. El auto resolvía el recurso presentado por el titular de un establecimiento público, frente a la remoción de los aparatos, que en ejecución de sentencia realizaba el JPI: "(...) recurre la demandada alegando, en esencia, que dado que en el momento de la remoción dichos aparatos ya no se utilizaban para difundir música en el edificio puesto que se ha contratado el servicio con una empresa de hilo musical, tal remoción no procedía ya que la misma debe entenderse supeditada a la finalidad de hacer cesar la actividad ilícita y, en consecuencia, al hecho de que estén emitiendo sin autorización, hecho que no se da en el momento de efectuar la diligencia (...). *La remoción que se acuerda en la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la LPI (actual 139) no es una medida cautelar, sino que por el contrario es una medida definitiva que se adopta en la sentencia como consecuencia de la declaración de ilícita que en la misma se hace de la actividad de la parte demandada y con la finalidad de garantizar el cese de la misma.* Por tanto el presupuesto de la remoción es haber sido utilizados los aparatos con carácter previo a la sentencia en una actividad declarada contraria a la Ley en ella, pero no es presupuesto necesario el que en el momento de ejecutar la sentencia la actividad se siga llevando a cabo sino que basta que exista la posibilidad de que se puedan utilizar ilícitamente, ya que la finalidad de la demanda no es sólo el cese de la actividad, sino también el garantizar que una vez cesada no vuelva a reanudarse sin la correspondiente autorización.(...) Ciertamente la medida de remoción no puede tener un carácter definitivo puesto que en ese caso se trataría más bien de una auténtica confiscación no prevista en la Ley. Por tanto debe ser posible al demandado poner fin a la misma, pero de acuerdo con lo dicho en el razonamiento anterior estima la Sala que para que se ponga fin a la remoción no es suficiente el cese de la actividad ilícita sino que además deben existir garantías de que el levantamiento de la medida no conlleva riesgo de que se reanude la difusión ilegal, lo cual puede tener lugar porque se desmonten o inutilicen las instalaciones a través de las cuales se efectuaba la difusión no autorizada, o porque el condenado obtenga la pertinente autorización para esa actividad, autorización que lógicamente deben conferir las entidades legalmente habilitadas para ello. (...) En conclusión, quedando claro del texto de la sentencia que la suspensión de la actividad de la demandada declarada ilícita en la misma se mantendrá hasta que obtenga la pertinente autorización y siendo la remoción una medida cuya finalidad es garantizar esa suspensión o cese de la actividad hasta que se cumpla esa condición, persistiendo la posibilidad de utilizar los aparatos en cuestión y no habiendo legalizado su situación la demandada puesto que la actora no reconoce la autorización otorgada por un tercero en su nombre, estima la Sala que procede mantener la medida acordada, desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución recurrida (...)"

comunicación, entendiéndose por tal remoción la retirada del establecimiento público en el que se efectuaba la actividad ilícita, de los aparatos utilizados para la infracción. Es indiferente a estos efectos el destino que el infractor dé a estos instrumentos. Lo decisivo es que los mismos desaparezcan del lugar en que se efectuaba la explotación¹⁹².

¹⁹² Así, la **SAP Pontevedra, Sección, 1ª, de 13-2-1996**, (AC 1996 \286), en asunto en el que se discutía sobre la vigencia o resolución del contrato de amenizaciones celebrado entre la SGAE y un establecimiento hotelero, la Audiencia declara: "(...) la parte apelante invoca la resolución del contrato celebrado con la «SGAE» que pretende haber llevado a cabo en carta dirigida a la actora el 7 de junio de 1993 (...). El contrato contempla, efectivamente, en la cláusula novena, la posibilidad de resolución por parte de la empresa demandada. Pero es cierto, también que la misma estipulación condiciona la efectividad de esa estipulación a la *retirada del establecimiento del aparato que sirva para las amenizaciones*. No se ha acreditado el cumplimiento de dicho requisito, por lo que, como la misma estipulación establece y advirtió en su día la «SGAE» a la demandada, el contrato se entiende que continúa vigente a todos los efectos". En el mismo sentido, la **SAP de Cuenca, de 3-3-1999** (AC 1999/793): "conforme expresamente previene la cláusula que comentamos, en caso de que la iniciativa partiera del hoy demandado apelante, lógicamente, *sería condición inexcusable para la rescisión unilateral la retirada del establecimiento del aparato que ha servido para la realización de las amenizaciones*. (...) Así pues, ante la ausencia de toda comunicación o preaviso realizada por parte del demandado mal puede entenderse que éste tuviera la intención de rescindir unilateralmente el contrato, rescisión que, además, hubiera supuesto necesariamente, conforme al tenor literal de la cláusula novena, *la retirada del establecimiento del aparato o aparatos que había venido sirviendo para la realización de las amenizaciones*". En la **SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-9-1997**, (AC 1997\1831), "condena al demandado a cesar en la actividad ilícita que realiza del uso de la Propiedad Intelectual mediante su comunicación pública, con suspensión de la explotación infractora, prohibición de reanudarla y remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada (...); a indemnizar a la SGAE por los daños y perjuicios derivados de la comunicación pública no autorizada y efectuada en el local de las obras difundidas desde la interposición de la demanda hasta que sea firme la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, cantidad que se determinará en ejecución de sentencia mediante la aplicación de las tarifas generales de la SGAE (...) *desde la firmeza de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento hasta que se retiren los aparatos con los que realiza dicha comunicación pública o hasta que se obtenga la preceptiva autorización* (...); la **SAP de Sevilla, de 7-6-1994** (AC 1994\1093) declara: "Alegar, como motivo, también, la impugnación de la sentencia, que reclamar la retirada del establecimiento del aparato receptor para la rescisión del contrato es abusivo porque ello envuelve la privación forzada de informaciones de interés público que por dichos aparatos receptores se reciben, a más de contravenir lo pactado en el contrato con conocimiento y discernimiento, lleva consigo el desconocer una realidad, cual es, de no retirarse continuaría la retransmisión de las obras difundidas por radio o televisión, en beneficio del que lleva a cabo la comunicación por medio del receptor, sin contraprestación alguna; siendo así que es la propia Ley la que considera el hecho sujeto al derecho de explotación que corresponde al autor".

E. La naturaleza de las pretensiones de remoción previstas en el art. 139.1 apartados c), d), y e), LPI.

La acción de cesación, como se pudo comprobar, es una acción declarativa de condena a una prestación negativa, esto es, una condena de abstención. Por el contrario las acciones de remoción previstas en los restantes apartados del art. 139.1 LPI son el cauce adecuado para el planteamiento de pretensiones de condena a prestaciones de hacer.

Comprobada la ilicitud de la conducta, y decretado, en su caso, el cese de dicha actividad, el titular del derecho lesionado estará interesado en que se imponga al infractor la orden de eliminar los bienes o productos resultantes de la infracción, así como - con el alcance que se ha visto- de los instrumentos empleados para la infracción. A la pretensión de condena a la abstención podrá acumularse accesoriamente¹⁹³, la pretensión de condena a una actividad consistente en hacer desaparecer los bienes consecuencia de aquella infracción.

El objeto mediato de las pretensiones de condena a la remoción estará integrado por una conducta positiva, esto es, por una obligación de hacer (art. 1089 CC y art. 5.1 LEC). Sobre el actor recaerá la carga de especificar las modalidades y circunstancias de esa conducta, es decir, la actividad concreta que debe realizar el infractor para reparar el perjuicio ocasionado¹⁹⁴.

No se trata sin embargo de una hacer personalísimo. La destrucción de los ejemplares ilícitos, o la retirada del lugar en que se hallaban instalados los aparatos destinados a la comunicación pública, son conductas que pueden ser efectuadas por un tercero, en lugar del sujeto condenado a esa prestación. De este modo, en caso de incumplimiento de la condena por el obligado a la misma, el titular de derechos

¹⁹³ Sobre las clases de acumulación, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 273; más ampliamente, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La acumulación de acciones...*, cit., p. 17.

¹⁹⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 257.

podría solicitar que se le faculte para que esa prestación sea efectuada por un tercero, a costa del ejecutado (art. 706 LEC)¹⁹⁵.

5. LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN FUNDADA EN EL «TEMOR RACIONAL Y FUNDADO DE INFRACCIÓN».

A. La admisibilidad de la acción de prohibición.

La denominada tutela inhibitoria es comprensiva de dos clases de acciones, cuya diferencia atiende al momento en el que pueden ser solicitadas: la acción de cesación propiamente dicha, y la acción de prohibición. La primera de ellas es adecuada cuando la actividad ilícita ha comenzado a desarrollarse, pretendiéndose por medio de la misma la paralización de dicha conducta; la segunda es necesaria cuando existiendo una serie de preparativos para la infracción, ésta no ha comenzado todavía a desarrollarse¹⁹⁶.

La LPI, además de la protección genérica, y de la acción indemnizatoria, sólo reconoció expresamente la acción de cesación. Difiere en este sentido el texto de la norma de la Ley de Competencia Desleal, que alude a la prohibición de la actividad ilícita, si ésta todavía no se ha puesto en práctica (art. 18.2 LCD)¹⁹⁷; y se asemeja, por otro lado, a la Ley de Patentes que ni regula ni permite el ejercicio de la acción de prohibición¹⁹⁸.

No cabe entender, por otra parte, que la prohibición a la que se refiere el art. 139.1.b LPI, pueda servir de cauce para la admisibilidad de la acción de

¹⁹⁵ Véase la sección II del capítulo V, dedicado a la ejecución de esta sentencia.

¹⁹⁶ En este sentido explica MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., pp. 29 y ss., que "la acción de cesación,(...) se ejercita cuando ya ha existido una violación del Derecho"; mientras que la acción de prohibición estaría dirigida a evitar que la actividad ilícita se inicie. Para el ámbito de la competencia desleal explica BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit, p. 104, que "el legislador español admite las dos modalidades de tutela inhibitoria atendiendo al momento o iter procedimental de su realización: solicitada a través de la pretensión de cesación, que tiene por objeto conseguir la cesación de un comportamiento que ya está teniendo lugar, que ya se ha iniciado, y mediante la pretensión de prohibición, que tiene por objeto impedir la realización o puesta en práctica de un comportamiento desleal que todavía no se ha consumado, pero que se encuentra en fase de realización"; en el mismo sentido se pronuncia, BARONA VILAR, S., *Tutela civil y penal de la publicidad*, cit., p. 251.

¹⁹⁷ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit, p. 104

¹⁹⁸ CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia...*, cit., p. 252.

prohibición. La propia redacción empleada por la norma (prohibición al infractor de reanudarla) evidencia que se está haciendo referencia a uno de los contenidos de la acción de cesación, y no a la pretensión dirigida a evitar el inicio de la infracción¹⁹⁹.

Un primer argumento, proclive a la exclusión de la acción de prohibición en este ámbito, podría provenir de la confusión, en un elevado número de casos, entre la infracción efectiva y el peligro racional y fundado de infracción.

En efecto, en toda actividad ilícita de derechos de propiedad intelectual, es posible diferenciar entre una fase preparatoria y una fase de ejecución de la explotación infractora. Si bien la acción de prohibición está dirigida a evitar que las operaciones preparatorias continúen, la acción de cesación sería más adecuada para aquellos supuestos en los que la actividad ilícita ya ha comenzado. Sin embargo, en el ámbito de la propiedad intelectual, es posible entender que las propias actividades de preparación de una explotación ilícita constituyen por sí mismas, una infracción.

Piénsese en la elaboración, en los talleres de una editorial de las pruebas de un libro cuya edición no ha sido consentida por todos sus autores colaboradores; o en la elaboración de un elevado número de copias de un fonograma editado sin permiso de todos los titulares de derechos implicados en dicha producción. Se trataría de supuestos en los que el derecho de reproducción ya ha sido violado, sin que sea necesario esperar a la consumación definitiva (la distribución de los ejemplares), para poder solicitar la intervención de los órganos jurisdiccionales. Es decir, no existiría en tales supuestos un "temor racional y fundado de infracción" porque la violación de uno de los derechos de explotación (el de reproducción) ya habría comenzado. Pensemos en otro ejemplo: la comunicación pública de obras musicales sin permiso de sus respectivos titulares (en su lugar, de las entidades de gestión correspondientes), no requiere excesivos esfuerzos de preparación. Bastaría en tales casos la instalación de equipos técnicos reproductores del sonido o de la imagen, así como su puesta en funcionamiento, para que la actividad ilícita comenzara a desarrollarse.

¹⁹⁹ Véase antes, el apartado dedicado a la prohibición de reanudar la actividad ilícita.

En estas hipótesis en las que la preparación de la infracción, y la ejecución de la misma, se presentan tan cercanas, no sería la acción de prohibición la destinada a afrontar el peligro, sino la propia acción de cesación. Se trataría de supuestos en los que el "temor racional y fundado de infracción" puede confundirse con la efectiva infracción de derechos de autor²⁰⁰.

En otros casos, sin embargo, el presupuesto de la necesidad de tutela jurídica puede concretarse en el riesgo de lesión de los derechos de autor, y no tanto en la efectiva infracción de estos derechos. Imaginemos una reproducción lícita y consentida de una obra, a la que va a seguir una distribución no autorizada (se excede del ámbito territorial pactado para la distribución, o de la duración temporal del contrato, o del grupo de personas al que va dirigido). El titular de derechos podría advertir en este caso el peligro de violación del derecho de distribución, antes de que la actividad ilícita de explotación hubiera comenzado. O por citar otro supuesto, la programación por una entidad de radiodifusión (televisión, *v. gr.*), de la proyección de una obra audiovisual sin el consentimiento de sus titulares. En la medida en que el derecho lesionado sería el de comunicación pública, las actividades de publicidad realizadas por la entidad emisora, podrían integrar el supuesto del "temor racional y fundado de infracción", sin que esas actividades pudieran llegar a producir la efectiva infracción de esos concretos derechos de autor. Piénsese, en fin, en el anuncio de la representación teatral de una obra dramática o la ejecución de una obra musical con absoluto desconocimiento de los titulares de derechos respectivos²⁰¹.

²⁰⁰ MORENO CATENA, V., *El procedimiento en materia de Derechos de autor*, Revista Universitaria de Derecho procesal, UNED, 1988-1, p. 371, (cita tomada de ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3766).

²⁰¹ Es ilustrativo a este respecto el A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original), en el que a instancias de la SGAE (como representante del autor dramático) se solicita frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas la medida cautelar de suspensión de la representación de la obra dramática «Julio Cesar», programada para los días 27 y 28 del mes de Junio de 1996: "se considera procedente y justificado decretar la suspensión de la actividad de comunicación pública de la obra teatral, «Julio Cesar» prevista para los días 27 y 28 del mes de Junio de 1996 en el Centro Andaluz de Teatro (...) no siendo pertinente la adopción de ninguna medida en relación con el resto de las actuaciones ya desarrolladas (...)".

Estos ejemplos, y quizá otros muchos, ponen de manifiesto la necesidad práctica de la acción de prohibición para la tutela de los derechos de autor. Pero existen además datos de derecho positivo que permiten avalar la tesis de la admisibilidad, por el propio texto de la LPI, de la acción de prohibición.

En efecto, el art. 141 LPI, en sede de tutela cautelar de estos derechos de propiedad intelectual, establece que "en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse" el titular del derecho podrá instar las medidas que en el propio precepto se enumeran.

Es sabido que la característica que define una medida cautelar y que la diferencia de instituciones próximas a la misma es la instrumentalidad. La medida cautelar no puede concebirse si no es en relación con un proceso principal, que podrá iniciarse de modo simultáneo o con posterioridad a la medida cautelar. Además, uno de los presupuestos que condicionan la adopción de las medidas cautelares consiste en el acreditamiento de la situación jurídica necesitada de protección cautelar, y que es, precisamente la situación a la que se refiere la pretensión del proceso principal²⁰². La concurrencia de ese presupuesto exige una identidad sustancial entre la situación jurídica para la que se solicita la medida cautelar y aquella que será discutida en el proceso principal.

Siendo ello así, sería un contrasentido que el titular de derechos de propiedad intelectual, pudiera obtener una medida cautelar en caso de temor racional y fundado de infracción, y que por el contrario, no pudiera, concurriendo ese mismo presupuesto, solicitar la acción de prohibición de la presumible conducta infractora. Dicho en otros términos, si el titular de derechos de propiedad intelectual puede solicitar una medida cautelar ante el temor racional y fundado de infracción, ¿cuál será entonces la pretensión a plantear en el proceso principal?²⁰³.

²⁰² ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 13.

²⁰³ Como explica MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 106: "la acción de prohibición tiene como finalidad evitar que un determinado acto se realice porque supondría la infracción - en este caso- de uno de los derechos de propiedad intelectual regulados en la ley, por lo que dará lugar, si se estima, a una condena de "no hacer", es decir, a que el demandado condenado

Puesto que la LPI no reconoce expresamente la acción de prohibición, entiende Carrasco Perera, que en tales casos el proceso principal sólo podría tener por objeto una pretensión declarativa de la titularidad de los derechos. En tanto en cuanto no existe una efectiva infracción, ni la acción de cesación, ni la acción indemnizatoria, podrían ser planteadas en ese proceso de declaración²⁰⁴.

Ciertamente, con el planteamiento de una acción meramente declarativa del derecho cuya infracción se teme, se cumplirá con la carga de interponer la demanda del proceso declarativo principal (art. 730.2 LEC), y en tanto esta pretensión esté referida a la misma situación jurídica (al mismo derecho) para el que se pidió la tutela cautelar, la admisión de la demanda conllevará el mantenimiento de aquella medida cautelar²⁰⁵. Pero no pensamos que exista razón para excluir la posibilidad de una pretensión de condena a la prohibición de realizar en el futuro esa conducta preparada y potencialmente infractora²⁰⁶.

Si el titular de derechos de propiedad intelectual, logra, por medio de la tutela cautelar, la paralización de una actividad de preparación de una presumible infracción, estará interesado en que en el proceso principal se condene al infractor a

realice una conducta de carácter negativo, siendo complemento del ejercicio de esa acción la medida objeto de estudio. Interpretado así, el art. 136 (actual art. 141 LPI) alcanza su verdadero significado, puesto que de otra forma, es decir, si entendiésemos que sólo se prevé en él la medida cautelar, ¿Cuál sería la pretensión a ejercitar en el proceso principal?. Piénsese que la medida cautelar se dirige a evitar la infracción de un derecho relativo a la propiedad intelectual. Si tal infracción se ha producido esta medida cautelar ya no tiene sentido".

²⁰⁴ En este sentido, explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1803, que para la solicitud de medidas cautelares, "no es preciso que la infracción se esté ya produciendo, bastando un temor racional y fundado de que se producirá la infracción. (...) Es claro que, si la infracción aún no se ha producido, la solicitud de medidas cautelares no puede ser simultánea a una demanda de condena *ex* artículos 134 y 135 (actuales 137 y 138), pero sí puede serlo a una pretensión declarativa sobre la titularidad de los derechos".

²⁰⁵ Sobre las relaciones entre el proceso principal y la medida cautelar puede verse, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, Colección La Ley, Madrid, 2000, p. 397.

²⁰⁶ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3768; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. A., (con RIFÁ SOLER, J.M., VALLS GOMBAU, J. F.), *Derecho Procesal Práctico*, T. VIII, cit., p. 164, entiende que "Aún cuando la Ley se refiere al cese de la actividad ilícita, nada impide que el titular pueda ejercitar esta acción cuando el inicio de la actividad infractora sea inminente o se esté preparando, aunque no se hubiere todavía consumado. En este caso, la acción deberá dirigirse a obtener una declaración de prohibición de iniciar la actividad ilícita"; asimismo, afirma VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1301, que la prohibición de iniciar una conducta inminente debe entenderse comprendida en la acción de cesación.

que en el futuro se abstenga de efectuar esas mismas actividades. Ese interés se verá satisfecho con la acción de prohibición y no exclusivamente con la medida cautelar de suspensión. Con ello quedaría además reconocida la titularidad del derecho potencialmente lesionado, porque la condena a la omisión de una determinada conducta, sería la consecuencia de la declaración previa de su derecho.

La entrada en vigor de la LEC de 2000 ha venido a confirmar la tesis mantenida a este respecto. La nueva norma procesal civil ha regulado de manera sistemática el régimen de la tutela cautelar. En concreto, el art. 727 de la citada norma ha incluido una relación de medidas típicas, entre las cuales se sitúan algunas específicas para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por lo que ahora importa²⁰⁷, el art. 727 no se ha limitado a establecer los efectos en que consisten las medidas cautelares sino que ha configurado también los presupuestos necesarios para la adopción de aquellas medidas²⁰⁸. En este sentido, el apartado 8º del art. 727 LEC establece que podrá acordarse "la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya *prohibición* o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual". La LEC vendría a paliar de este modo, la falta de rigor técnico de la regulación procesal contenida en la LPI²⁰⁹.

B. La consideración de la sentencia que estime la pretensión de prohibición de una conducta ilícita como una condena de futuro.

Admitida la acción de prohibición para la tutela de los derechos de autor, se plantea a continuación la cuestión de la naturaleza de la sentencia que estime esta pretensión. La doctrina que se ha ocupado del tema, ha entendido que nos hallaríamos ante una pretensión de condena, puesto que impone una orden de

²⁰⁷ Véase en el capítulo siguiente los problemas de concurrencia entre la regulación de la LEC sobre las medidas cautelares adecuadas para estos derechos, y la prevista por la LPI.

²⁰⁸ ORTELLS RAMOS, M., *La medidas cautelares en la nueva ley de enjuiciamiento civil*, Revista Jurídica Galega, nº 25, 1999, p. 20; más ampliamente en el capítulo siguiente.

²⁰⁹ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3767.

prestación negativa al sujeto demandado, pero cuya ejecución se difiere para un momento futuro²¹⁰. Habría que decir, tal vez, que nos hallamos ante una condena presente, pero cuya ejecución quedaría condicionada al incumplimiento de la condena impuesta²¹¹.

En este sentido, explica Ormazábal Sánchez, "Nada impide, (...) al titular de derechos de autor amenazados pedir con posibilidades de éxito que se condene al demandado a abstenerse de realizar en el futuro una determinada conducta y se acuerden durante la pendencia del proceso medidas cautelares adecuadas para asegurar la efectividad de dicha condena, en este caso tendentes a evitar la infracción o también a asegurar la efectividad de una condena pura y simple, en previsión de que las medidas preventivas tendentes a la evitación del ilícito no alcancen el fin deseado. De hecho, creemos que hay que entender que el artículo 126 (hoy 141) de la LPI contempla, en el supuesto de infracción no actual, medidas exclusivamente destinadas al aseguramiento de una condena de futuro o de un pronunciamiento de pura declaración. Se recupera de dicha forma- y es la única manera de conseguirlo- la instrumentalidad y el carácter netamente cautelar del art. 126 de la LPI, descartando el proceso precautorio al que aquí se alude, que sólo puede admitirse forzando la literalidad del precepto"²¹².

En el mismo sentido, reconoce Jiménez Villarejo que en aquellos supuestos en los que la intervención judicial se efectúe antes del inicio de la actividad ilícita,

²¹⁰ JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 366; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, p. 3768; VALLS GOMBAU, J. F., *Medida cautelares por razón de la materia*, cit., p. 196.

²¹¹ En este sentido, explicaba PRIETO CASTRO, L., *Trabajos y orientaciones de Derecho procesal*, Madrid, 1964, p.117, "La condena que recae por efecto del ejercicio de una acción de esta clase declara, de presente, la existencia del derecho, y virtualmente contiene una fuerza ejecutiva, que no despliega hasta el momento en que la exigibilidad llegue. Podría, pues, ser llamada de condena presente y a prestación futura"; asimismo, en CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p., 210; ROSENBERG, L., *Tratado de Derecho Procesal Civil*, (Trad. A. Romera Vera), T. II, Buenos Aires, 1955, p. 8; GOLDSCHMIDT, J., *Derecho Procesal Civil*, cit., p. 101; más ampliamente puede verse, LÓPEZ SIMÓ, F., *Las condenas de futuro...*, cit., p. 8125, explica que la expresión condena de futuro no es del todo adecuado, "puesto que realmente no se trata de futuras condenas, sino de condenas presentes con ejecución futura. En las denominadas condenas de futuro, por lo tanto, «se obtiene una condena actual y se ejecuta en un futuro, cuando el plazo venza o la condición se cumpla».

"las medidas de protección urgente no podrán asegurar, en rigor, el cumplimiento de una sentencia en que se condene al cese o la suspensión de lo que no ha empezado, o al pago de una indemnización, pues difícilmente habrá ocasionado perjuicios materiales o daño moral una infracción de la propiedad intelectual sólo incoada, preparada o supuesta para la ejecución. ¿Quiere decir esto que las medidas adoptadas ante el temor racional y fundado de una infracción todavía no realizada carecerán de valor cautelar? Lo tendrán, sin duda alguna, pero no en referencia a una eventual condena de cese de actividad o indemnización de perjuicios, sino probablemente, a un pronunciamiento de contenido puramente declarativo o, si es lícito emplear aquí la expresión de Chiovenda, en referencia a una condena de futuro"²¹³.

Entendemos por tanto que la acción de prohibición resulta admisible en el ámbito de los derechos de autor. El presupuesto de necesidad de tutela jurídica estará integrado por los hechos determinantes del peligro inminente de infracción sobre determinados derechos de autor, y no por las circunstancias que denotan la efectiva infracción de estos derechos. Concurriendo este presupuesto, el órgano jurisdiccional podrá condenar al potencial infractor a abstenerse de actualizar el peligro demostrado por el actor. La sentencia así emitida impondrá una orden al sujeto demandado en el sentido de vincularle a que se abstenga de iniciar una determinada conducta. Y finalmente, la ejecución forzosa de esta sentencia quedará condicionada al momento en que se incumpla esa concreta prestación.

6. LA TUTELA DE CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

A. *Presupuestos para la estimación de la acción indemnizatoria.*

La acción de cesación está basada en la abstracta usurpación de derechos de autor, independientemente de que esa actividad haya ocasionado unos daños efectivos a los titulares de estos derechos. Cuando, por el contrario, la realización de la actividad ilícita ha originado unos perjuicios reales, el perjudicado por esa

²¹² ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3768.

²¹³ JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 366.

conducta podrá obtener la restitución de los mismos mediante el ejercicio de la acción indemnizatoria²¹⁴.

La estimación de la acción indemnizatoria, exige en primer término, que se haya producido una usurpación o ejercicio ilícito de derechos exclusivos reservados al autor. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con la acción de cesación, la estimación de la pretensión indemnizatoria no exige la vigencia de la actividad infractora, sino que podrá ser acogida cuando aquella actividad ya finalizó²¹⁵.

En segundo lugar, y como ya se ha anunciado, la indemnización sólo procede cuando la actividad infractora haya ocasionado unos perjuicios reales al titular de derechos²¹⁶. Atendidas las facultades que integran el contenido del derecho de autor, estos daños podrán ser de dos tipos: daños patrimoniales consecuencia del ejercicio ilícito de derechos de explotación, y el denominado daño moral resultado de la infracción sobre algunas de las facultades personales del autor (art. 14 LPI).

Constituyen igualmente presupuestos de esta acción, la relación de causalidad entre la actividad infractora y la producción de los daños, así como el elemento intencional del causante de esos perjuicios. De todos estos presupuestos, centraremos

²¹⁴ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 514; asimismo para el ámbito de la competencia desleal, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 110.

²¹⁵ Así en el asunto resuelto por la SAP de Girona, Sección 2ª, de 1-10-1997 (AC 1997/2347), se reclamaba de la entidad «Girona Cinemas, SA», las cantidades correspondientes a los derechos de autor por la exhibición durante determinados períodos de tiempo de obras cinematográficas. Puesto que las proyecciones de cine, respecto de las cuales se reclamaban los derechos de autor, ya habían finalizado, la SGAE no instaba la acción de cesación; de otro lado, la STS, Sala 1ª, de 26-6-1998 (RJ 1998/5019), versaba sobre la representación de la obra dramático-musical, Carmen Carmen, sin la preceptiva autorización de sus autores ni de la SGAE; como quiera que las representaciones de esta obra ya habían finalizado, se plantea exclusivamente acción de indemnización.

²¹⁶ Así, la S TSJ (Sala de lo civil y penal) de Navarra de 4-11-1996 (RJ 1996/8077), sobre la sincronización incontestada de las obras interpretadas por la Banda Musical «La Pamplonesa», declara: "(...) Respecto de la acción de resarcimiento de daños, por la lesión de los derechos de explotación y/o morales del titular, está pasivamente legitimado el autor del acto atentatorio a los expresados derechos de propiedad intelectual o cuantos concurren a su realización con una acción u omisión culpable que les haga civilmente responsables de sus lesivas consecuencias; responsabilidad que no es de apreciar en quien se limitó a adquirir de buena fe los derechos de comercialización de determinados ejemplares de una obra ilícitamente producida, sin que le sea imputable dolo o negligencia en su adquisición (...)".

la atención en los problemas que pueden plantearse en relación con la prueba de los daños materiales y el modo en que debe formularse la acción indemnizatoria por estos daños. Por último, apuntaremos los problemas que suscita la prueba del daño moral de autor.

B. Las dificultades de la actividad probatoria sobre los daños materiales.

El sistema español de determinación del lucro cesante en la LPI, está inspirado en la doctrina alemana sobre la liquidación de daños a bienes inmateriales. Según esta teoría, el titular de derechos usurpados puede reclamar el daño real (que comprende a su vez el lucro cesante y el daño emergente), o bien optar entre la remuneración o precio que hubiera obtenido de haber autorizado la explotación ilícita (*Lizenzgebühr*), o en su lugar, las cantidades obtenidas por el infractor derivadas de la actividad ilícita de explotación (lucro de intervención)²¹⁷.

La primera de las opciones ofrecidas al perjudicado por el art. 140 LPI, exige la demostración del beneficio que presumiblemente hubiera obtenido el actor, de no mediar la utilización ilícita. Adviértase que la ley no habla de la ganancia obtenida por el infractor, sino del beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el autor. La norma parece partir de la idea de que, si no hubiera mediado la infracción, el titular de derechos hubiera obtenido unos beneficios distintos a los percibidos por el infractor como consecuencia de la actividad ilícita de explotación. La interpretación literal del precepto nos llevaría a entender que el perjudicado, abstracción hecha del lucro obtenido por el infractor, debería reclamar las cantidades que eventualmente él hubiera percibido, si, por su cuenta y riesgo, y de un modo similar o diferente a

²¹⁷ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1790. Sobre la interpretación de este sistema en el ámbito de los derechos de autor por la doctrina alemana puede verse: GAMM, *Urheberrechtsgesetz*, München, 1968, pp. 726- 730; SCRICKER, *Urheberrecht, Kommentar*, München, 1987, p. 1122; HUBMANN- REHBINDER, *Urheber und Verlagsrecht*, München, 1995, pp. 315 y ss; FROMM/ NORDEMANN, *Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Urheberrechts- wahrnehmungsgesetz*, Stuttgart- Berlin- Köln, 1994, p. 576; ULMER, E., *Urheber und Verlagsrecht*, Berlin- Heidelberg, New York, 1980, p. 558; MESTMÄCKER, E. J., and SCHULZE, E., *Kommentar zum deutschen Urheberrecht*, 1990, Frankfurt am Main, Viertel Teil; CRISTOPH GRAFFENRIED, *Vermögensrechtliche Ansprüche bei Urheberrechtsverletzungen*, Zürich, 1992, pp. 67 y ss.; ULMER, E., *Urheber und Verlagsrecht*, Berlin- Heidelberg, New York, 1980, p. 558.

como explotó la obra el infractor, hubiera procedido a la explotación²¹⁸. Se trata de demostrar unos daños previsibles, inciertos e hipotéticos, con la dificultad que una prueba de ese género puede conllevar²¹⁹.

Semejante interpretación, innecesaria por excesivamente abstracta, podría ser superada si se entendiera que el beneficio presumiblemente obtenido por el actor, es aproximadamente equivalente a la ganancia obtenida por el infractor. La cantidad a indemnizar al autor vendría medida por el lucro resultante de la infracción, sobre el cual deberán aplicarse ciertos índices correctores en atención a las circunstancias de la infracción. Se facilitaría, en cierto modo, la prueba del presumible beneficio, y se permitiría además la restitución del lucro obtenido por el infractor²²⁰.

Con todo, la demostración del daño por esta primera opción no está exenta de dificultades. Téngase en cuenta que de la ganancia obtenida por el infractor deberían descontarse los costes y gastos de producción causados al infractor, lo que en ciertos casos no resultará una tarea sencilla. Las complejidades prácticas de demostración de

²¹⁸ DÍEZ-PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1696.

²¹⁹ JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 128; DÍEZ-PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1696; BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marca...*, cit., p. 74. La STS, Sala 1ª, de 26-6-1998, (RJ 1998\5019), relativa a la representación de la obra dramático-musical "Carmen, Carmen", sin previa autorización, declara: "En el presente caso, la actividad probatoria de la demandante en orden a acreditar cuál es el beneficio que presumiblemente hubieran obtenido los autores de no haber mediado la utilización ilícita ha sido nula, por lo que, al no existir datos objetivos que permitan presumir cuál hubiera sido ese beneficio y no pudiendo aceptarse que el mismo se fije arbitrariamente, sin ningún dato objetivo en que se apoye tal determinación, debe desestimarse la demanda en cuanto a esa pretensión indemnizatoria sin que quepa deferir al periodo de ejecución de sentencia la determinación del «quantum», al no existir elementos de juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de adecuarse".

²²⁰ Como explica DÍEZ-PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1696; "(...) aún subrayando (...) que no es posible establecer la ecuación entre beneficio presumible del titular y beneficio efectivo del infractor, la línea tendencial deberá buscar una aproximación entre ambos parámetros. (...) parece más equitativo tratar de aproximar el lucro cesante del titular del derecho al lucro emergente del autor de la infracción, partiendo de la idea de que existe una necesaria relación entre uno y otro"; asimismo, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1796; por el mismo autor, en *Acciones civiles para la protección...*, cit., p. 59; en el mismo sentido explica MORO ALMARAZ, Mª, J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 80, que la primera de las opciones establecidas por la norma es "El lucro cesante que la jurisprudencia ha ido concretando con criterios estrictos, limitándose a ganancias seguras (verosíblemente probable según el curso de los acontecimientos), excluyéndose los factores contingentes, siendo equitativo aproximar el lucro cesante al lucro emergente del infractor".

los daños por este criterio, hacen que la segunda opción, esto es, la remuneración que hubiera percibido el autor de haber autorizado la explotación, se presente como la de mayor aplicación²²¹.

Cuando el titular de derechos infringidos es un particular cuya obra ha sido reproducida y distribuida sin su consentimiento, el lucro cesante de la indemnización consistirá en el razonable precio de mercado que el autor hubiera obtenido en el caso de pactar la explotación de la obra²²². Así en las infracciones que se materializan en ejemplares, la prueba de los daños materiales consistirá en demostrar el porcentaje que, aplicado sobre el precio de venta de los ejemplares ilícitos, hubiera percibido el autor de haber autorizado la explotación²²³.

²²¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 515; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1792.

²²² "Habrà que atender, explica DÍEZ-PICAZO, L., (*Comentarios*, cit., ed., 1989, p. 1698), a los usos de los negocios, en el ramo literario o artístico de que se trate y en relación con el tipo de obra calculando a través de él el modo de la remuneración, (p. ej., a tanto alzado, tanto por ciento, etc.) y la efectiva cuantía. Habrà que atenderse a las condiciones del mercado y ha de ser, por ello, una tasación objetiva, pero al mismo tiempo habrán de valorarse las circunstancias personales del título del derecho (p. ej., autor novel, autor consagrado)".

²²³ Así, en la **SAP de Barcelona de 3-9-1996 (AC 1996/1784)** que resolvía un litigio relativo a la sincronización de las obras musicales «Barcelona» y «Amigos para siempre», en un vídeo conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, sin la autorización de los respectivos titulares, se concretó la indemnización sobre la base del precio de venta de los ejemplares en el mercado, incrementado en un diez por cien, todo ello según había quedado acreditado por la prueba pericial. La **SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 9-9-1997 (AC 1997\1832)**, en asunto en el que los herederos del autor de la obra «Mitologías y Supersticiones de Cantabria», reclaman frente a una entidad bancaria, la indemnización correspondiente a la edición de la obra de su causante, sin consentimiento de los herederos, la Sala declara: "El dictamen pericial practicado en período probatorio señala, como precio de venta al público de cada uno de los libros, la suma de cuatro mil pesetas. Y la parte actora reclama, y la codemandada «Institución Cultural de Cantabria» reconoce (...) en la prueba practicada en la segunda instancia, que los titulares de los derechos de autor participan con un mínimo del 12 por 100 del precio de venta al público de cada uno de los ejemplares publicados. La indemnización a satisfacer a los actores será de dos millones cuatrocientas mil pesetas, al ser la edición de cinco mil ejemplares". La **SAP de Orense, de 17-10-1998, (AC 1998\1969)** resolvía un litigio relativo a la grabación de varios temas musicales del grupo "Los Suaves" en diversos fonogramas, no autorizada por los autores: "La cuestión que presenta mayor dificultad es la relativa a la fijación de la indemnización a abonar por los demandados, derivada de la grabación y comercialización de canciones comprendidas en los cinco primeros fonogramas. (...) en la demanda se pide, como indemnización la cantidad resultante de aplicar el canon del 18 por 100 sobre el precio neto medio de venta del fonograma (en la parte que las canciones sobre las que recae el derecho en exclusiva de que es titular representa sobre el total), multiplicado por el número de ejemplares vendidos (...), ha de partirse, para la cuantificación del daño, del número de ejemplares vendidos, que habrá de multiplicarse por el beneficio neto obtenido con la venta de uno de ello, determinado por el precio en venta deducidos todos los costos de producción, comercialización, 7

De menor complejidad resulta ser la determinación de la indemnización por esta segunda opción, cuando la pretensión resarcitoria ha sido planteada por una de las entidades de gestión. En tales casos son las tarifas generales aprobadas por cada una de las entidades, las que sirven de parámetro para el cálculo de esa cantidad (art. 157.1.a)²²⁴. No obstante, conviene dejar sentado que las tarifas generales redactadas y aprobadas unilateralmente por una de las partes en conflicto, pueden ser objeto de moderación por parte de los Tribunales (art. 1.103 CC)²²⁵. Las tarifas actuarían como simples directrices que auxiliarán al órgano jurisdiccional en la determinación de la cuantía indemnizatoria, la cual resultará de la aplicación de las mismas - según precio vigente en cada momento -, al tiempo durante el que se prolongó la actividad infractora²²⁶.

C. Momento procesal en el que el actor puede realizar la opción del art. 140 LPI. Modos de formulación de la pretensión indemnizatoria.

Hasta ahora hemos tratado las cuestiones relativas a la prueba de las cantidades reclamadas en concepto de daño patrimonial. Corresponde ahora

por 100 de beneficio a favor de los autores y un 10 por 100 previsto en el primero de los contratos suscritos por «Los Suaves» por deterioro y devolución de ejemplares, sin que la suma resultantes pueda exceder de la que sería procedente de aplicar el 18 por 100 en la forma pedida en la demanda".

²²⁴ Recordemos que las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa.

²²⁵ En este sentido, la SAP de Tarragona, Sección 3ª, de 4-9-1998,(AC 1998\6604): "(...) la cuestión se centra en esta alzada en determinar si las tarifas deben aplicarse de forma automática, como afirma la actora, o por el contrario pueden ser objeto de moderación por los órganos jurisdiccionales. (...) las tarifas generales fijadas por la SGAE deben tenerse como meras directrices indemnizatorias, pudiendo los órganos judiciales hacer uso de la facultad de moderación que confiere el art. 1103 CC y b) que para su determinación deberán tenerse en cuenta aparte de los aparatos a través de los cuales se han llevado a cabo actos de comunicación pública, y datos tales como los horarios de apertura, las fechas de apertura, como se indica en la sentencia de instancia, las características concretas de los locales, tales como las condiciones de los espacios objeto de explotación o los precios de las consumiciones".

²²⁶ Sobre la aplicación de las tarifas aprobadas por las entidades de gestión durante el tiempo en que se prolongó la actividad infractora, pueden verse entre otras muchas, SAP de Asturias, de 24-4-1992, (AC 1992\514); SAP de Navarra, de 26-5-1992, (AC 1992\804); SAP de Asturias, de 28-5-1992, (AC 1992\727); SAP de Sevilla, de 18-7-1994, (AC 1994\1354); SAP de Baleares, (Sección 3ª), de 25-9-1997,(AC 1997\1937); SAP de Teruel, de 11-7-1996, (AC 1996\1339); SAP de Salamanca, de 28-1-1997, (AC 1997\399); SAP de Baleares, Sección 5ª, de 28-9-1998, (AC 1998\1872).

preguntarse por el momento procesal en el que el perjudicado puede realizar esta opción, o, con otras palabras, al modo en que el actor puede formular la acción de indemnización²²⁷.

Bajo la vigencia de la LEC de 1881, y de acuerdo con el art. 360 de la misma, la dificultad de calcular de modo exacto las cantidades correspondientes a la indemnización de daños y perjuicios, conducía, en un elevado número de casos, a que esta determinación completa se efectuara en fase de ejecución de sentencia²²⁸. A su vez, la sentencia declarativa de condena, podía fijar o no, las bases para el cálculo de esa indemnización²²⁹. El actor podía, de este modo, formular la pretensión procesal concretando la cuantía exacta de la indemnización reclamada, o solicitando al Tribunal que se condenase a la cuantía que resultara de las pruebas practicadas en el proceso. En todo caso, el demandante tenía la carga de demostrar en el proceso declarativo la existencia real de tales perjuicios, dejando la determinación de las mismas, así como la vía por la que se procedía a su cuantificación, para la fase de ejecución de sentencia²³⁰.

²²⁷ El ejercicio de esta opción extrajudicialmente carecería en principio de efectos vinculantes, puesto que el titular de derechos podría posteriormente, el iniciar el proceso, modificar esa opción. De ahí que afirme DÍEZ-PICAZO, L., *Comentarios*, cit. (ed. 1989), p. 1697, "una facultad de opción sin irrevocabilidad de la opción es algo que parece carecer de sentido. Por eso pienso que, en puridad, la opción no debe entenderse ejercitada hasta que sea formulada judicialmente la demanda y que las reclamaciones realizadas en vía extrajudicial, no atendidas por el sujeto pasivo, no determinan todavía ejercicio de la opción".

²²⁸ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Objeto del proceso, alegaciones...*, cit., p. 125.

²²⁹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1792, para quién la óptima realización de la indemnización consistirá en "pretender una condena al daño ilíquida (se trata de una sentencia declarativa), con o sin fijación de bases para su liquidación. El la ejecución podrá el actor elegir el criterio indemnizatorio que prefiera".

²³⁰ Así lo demostraba por otra parte la jurisprudencia: **SAP de Zamora, de 16-3-1995**, (AC 1995\585): "El artículo 123 de la LPI sanciona la infracción de los derechos de autor con el cese de la actividad ilícita del infractor, pedida por el demandante en el suplico de la demanda y la exigencia de la indemnización de daños y perjuicios causados en los términos de los artículos 124 y 125 conforme a las tarifas generales, *cuya cuantificación se fijará en ejecución de sentencia*"; **SAP de León, Sección 1ª, de 25-9-1998**, (AC 1998\6447): "Derivándose de la comunicación pública no autorizada unos derechos indemnizatorios, *cuya cuantía se determinará en fase de ejecución de sentencia* según las tarifas generales de la sociedad actora, desde la fecha en que se realizó la inspección y se levantó acta al citado establecimiento de la demandada, (...) hasta la fecha en que sea firme la presente sentencia"; en la **SAP de Segovia, de 4-5-1998**, (AC 1998\5490) se condena "al pago de la indemnización que *se determina en ejecución de sentencia*, de conformidad con las tarifas vigentes, desde la fecha de instalación de los equipos, es ajustada a derecho y conforme a lo

A ello debía unirse otra circunstancia. Como más adelante se comprobará, la LPI no eligió un procedimiento único para la tramitación de los procesos fundados en derechos de propiedad intelectual, si bien la doctrina se inclinó por entender que era el juicio de menor cuantía el llamado a servir de cauce para la sustanciación de estas pretensiones. Al no existir procedimiento único por la materia, en aquellos casos en los que la parte actora no concretaba la cuantía de la reclamación, debía sujetar la misma al límite cuantitativo al que estaban condicionados cada uno de los procedimientos.

La LEC de 2000 ha pretendido acabar con la práctica de diferir para el momento de ejecución de sentencia, el modo de calcular la cuantía de la indemnización. El demandante deberá, de acuerdo con el art. 219 LEC, fijar en la demanda la cantidad exacta reclamada, o las bases con arreglo a las cuales haya de

dispuesto en los arts. 123, 124 y 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y en los arts. 133, 134 y 135 de la Ley actualmente vigente, por lo que procede su confirmación"; **SAP de La Coruña, (Sección 2ª), de 10-3-1999, (AC 1999\2226)** se reclamaba de una empresa fotocopidora la indemnización de daños y perjuicios derivada de la realización de copias sin contar con la autorización de CEDRO: "En lo que se refiere al importe de los daños y perjuicios que la demandada debe satisfacer a CEDRO por la reproducción del libro que nos ocupa sin la previa y preceptiva autorización. Indemnización que se traduce, en dos conceptos, que denominan daños materiales y daños morales (art. 133 Ley Propiedad Intelectual. Respecto a los primeros, *ninguna prueba concluyente se ha practicado sobre este concreto extremo, no siendo de recibo que su determinación quede para ejecución de sentencia, como interesa la actora, pues como tiene declarado reiteradamente la Jurisprudencia ello sólo es posible para el supuesto de que en el proceso, acreditada la realidad y existencia del daño, no aparezca prueba acerca de la referida cuantificación*, mas es lo cierto que en el presente caso, únicamente consta la realidad de las fotocopias del ejemplar indicado y la suma abonada por aquéllas, pero nada más y a ello haya que estar, no pudiendo extraerse más consecuencias que ese hecho que como tal ha quedado acreditado; **SAP de Las Palmas, (Sección 1ª), de 25-6-1998, (AC 1998\8863)**:"Conviene destacar finalmente la absoluta indeterminación de la demanda, y de parte de la pretensión ejercitada que, aun cuando admitiéramos la tesis del apelante sobre su legitimación, nos había de llevar en este concreto caso a la desestimación de la demanda. Nos referimos con ello al hecho de que lejos de concretar el alcance de los daños y perjuicios que se dicen sufridos y cuya indemnización se reclama, pretende la actora que tal alcance y la realidad del mismo se fije a lo largo del procedimiento de acuerdo con el devenir de las pruebas practicadas y, en su caso, en el período de ejecución de sentencia. El TS tiene señalado al respecto (...) que es lícito cuantificar el importe de los daños en ejecución de sentencia, pero lo que no cabe es dejar para tal fase la demostración de la existencia real (y el concreto alcance de los mismos), que deberá constar necesariamente en el fallo de la resolución que se ejecuta, en el cual además, deberán hacerse constar las bases a tener en cuenta para la posterior determinación de la concreta cuantía indemnizatoria. (...) en este caso la fijación del alcance de esos daños en ejecución de sentencia, habría de requerir un nuevo juicio sobre la cuestión objeto del debate. Una pretensión tan genérica, debe ser rechazada".

procederse a su liquidación (art. 140 LPI) la cual, por otra parte, sólo podrá consistir en una pura operación aritmética²³¹. La vía elegida por el demandante no podrá ser modificada durante el proceso de declaración (art. 412 LEC), y la sentencia que estime la indemnización por ese criterio elegido, no podrá ser ejecutada de acuerdo con la desechada opción²³².

D. La prueba del daño moral de autor. La aparente presunción del párrafo segundo del art. 140 LPI.

De acuerdo con el segundo párrafo del art. 140 LPI, "en caso de daño moral procederá su indemnización aún no probada la existencia de perjuicio económico. Para la valoración de la misma se atenderá a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, y el grado de difusión ilícita de la obra"²³³.

²³¹ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Objeto del proceso, alegaciones...*, cit., p. 125; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 258.

²³² Solución que ya había sido reiteradamente declarada por la jurisprudencia: SAP de Zamora, de 30-1-1995, (AC 1995\82): "Por lo que se refiere a la indemnización de los daños morales (sic), parece adecuado el pronunciamiento de la sentencia de instancia, acorde con la pretensión de la actora de que en ejecución de sentencia se fije la indemnización y daños y perjuicios conforme a las tarifas generales de la actora, pues con ello se satisfacen los intereses legales de la actora conforme a criterios generales y de igualdad frente a otros cesionarios de los derechos de autor. *El que no se hayan probado en la fase declarativa las tarifas no significa que no sean determinables en fase de ejecución de sentencia mediante simples operaciones aritméticas*"; SAP de Madrid, (Sección 11ª), de 20-4-1998 (AC 1998\4773), resolvía el asunto relativo a un plagio de un juego promocional. En grado de apelación, se discutió sobre el modo de fijar la indemnización: "Fijado el concepto indemnizatorio por el que se reclama, resulta incorrecto el acudir al sistema mixto que propugna la demandante, quien mantiene la procedencia de la cantidad fijada en sentencia y al propio tiempo reitera su pretensión de acudir al trámite de ejecución de sentencia para percibir una cantidad complementaria en base a conceptos tales como duración de la promoción, distribución de la publicación, etc., pretensión que no puede acogerse pues o se remite la cuantificación, de forma íntegra, al trámite de ejecución de sentencia, o se acepta la cantidad que, globalmente ha sido fijada en la sentencia de instancia. (...). No olvidando que la pretensión concreta de la actora fue diferir el cómputo de la indemnización al período de ejecución de sentencia, habrá de convenirse que, en pura técnica jurídico- procesal, tal remisión necesariamente ha de ir acompañada de la fijación en sentencia, de las bases a considerar para la cuantificación de la indemnización, es decir que en ejecución de sentencia el proceso ha de limitarse a la fijación de una cantidad perfectamente determinable aplicando unos concretos datos que, especificados en sentencia, en el momento de dictarse ésta, se desconoce su cuantía, la cual se concreta en este período y aplicando las mismas a las bases prefijadas, se obtiene la cantidad procedente. (...)".

²³³ El precepto guarda cierta similitud con el art. 9.3 de la LO 1/1982 de protección del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; que establece lo siguiente: "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la

El daño moral es, en términos generales, el menoscabo o lesión que afecta a la esfera personal de un sujeto de derecho. Frente al daño patrimonial, el daño moral carece de entidad económica, porque los bienes sobre los que ese perjuicio recae, no tienen un valor de mercado. El daño moral sería el daño personal, espiritual o subjetivo que puede sufrir un titular de derechos, como consecuencia de una acción lesionadora de intereses jurídicamente protegidos²³⁴.

En el contexto de la LPI, el daño moral viene referido a la lesión de uno de los derechos morales del autor (art. 14 LPI), y esa lesión, por afectar a la esfera personal del autor no es generadora de ningún perjuicio patrimonial. Cuando la actividad ilícita afecta a uno de los derechos morales de autor y además repercute en el patrimonio del sujeto, nos hallamos ante un daño patrimonial, no ante el daño moral²³⁵. El daño moral es por tanto el que deriva de la lesión de uno de los derechos morales de autor y además no afecta al patrimonio del titular del derecho²³⁶.

difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma"; sobre la aplicación de este precepto por los Tribunales pueden verse la STS, STS, Sala 1ª, de 15-7-1995, (RJ 1995\6011); STS, Sala 1ª, de 25-6-1996 (RJ 1996\4851); STS, Sala 1ª, de 22-10-1997 (RJ 1997\7179); STS, Sala 1, de 27-1-1998, (RJ 1998\551), STS, Sala 1ª, de 9-2-1998 (RJ 1998\607); STS, Sala 1ª, de 27-3-1998 (RJ 1998\2192); STS, Sala 1ª, de 29-1-1999, (RJ 1999\520); entre la doctrina puede verse, HERCE DE LA PRADA, V., *El derecho a la propia imagen y a su incidencia en los medios de difusión*, Barcelona, 1994, p. 222; ROVIRA SUEIRO, .E., *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, Barcelona, 1999, pp. 237 y ss.

²³⁴ Sobre el concepto de daño moral y la reparación del mismo puede verse, PUIG BRUTAU, J., *Fundamentos de Derecho Civil*, T. II, V. III, (Responsabilidad Civil), Barcelona, 1983, p. 184; MARTÍN CASALS, M., y SALVADOR CODERCH, P., *Comentario a la STS de 18 de abril de 1989*, CCJC, 1989, nº 21, pp. 757-758; GARCÍA LÓPEZ, R., *Responsabilidad civil por daño moral, Doctrina y Jurisprudencia*, Barcelona, 1990, p.79; ILLESCAS RUS, A. V., *El daño moral estricto*, en *Valoración judicial de daños y perjuicios*, CGPJ, 1999, p. 232.

²³⁵ CÁMARA ÁGUILA, Mª P., *El derecho moral del autor*, Granada, 1998, p. 417.

²³⁶ DÍEZ- PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1698; MARTÍNEZ ESPÍN, P., *Daño moral de autor...*, cit., p. 406, explica, "El TS entiende por daño moral de autor, en el sentido del artículo 125.2 (hoy art. 140) , el daño a un derecho moral de autor, a un derecho de los recogidos por el art. 14 LPI. El daño moral , según el TS, será únicamente la infracción abstracta de uno de los derechos de art. 14 LPI". No obstante, el citado autor continúa "En mi opinión, el definir un daño con el calificativo de moral está en base a la inconmensurabilidad del daño (la no repercusión en el patrimonio del individuo) y no en la naturaleza del bien lesionado. Esta posición me permite sostener la tesis que entiende por daño moral de autor *algo más que la lesión de un derecho moral del artículo 14 LPI*. En primer lugar, la violación de un derecho moral no origina

Partiendo de estas premisas, no se alcanza a comprender bien cuál puede ser el significado de la LPI, cuando se refiere al daño moral "aún no probada la existencia de perjuicio económico", porque el daño moral es por definición ajeno a todo perjuicio económico²³⁷.

Lo que pretendería decir la norma en este punto, al igual que hiciera el art. 9.3 de la LO 1/1982, es que en caso de ataque a uno de los derechos morales del autor, se presume el daño moral. El daño patrimonial no puede presumirse y la indemnización que pueda obtener el autor como consecuencia de la infracción de derechos de explotación, deberá, en todo caso, demostrarse. En cambio, la dificultad que conlleva la prueba del daño moral conduce al legislador a establecer que en caso de lesión de uno de los derechos morales del autor, se presume la existencia de daño moral²³⁸.

Debe decirse inmediatamente que no toda vulneración de uno de los derechos morales del autor, puede reputarse sin más productora de daño moral. La ley contemplaría en ese precepto la presunción *iuris tantum* de que en caso de intromisión en uno de los derechos morales del autor, se produciría daño moral²³⁹. El autor tendrá la carga de probar la existencia y la certeza de esa intromisión, esto es, los hechos que determinaron la infracción y las circunstancias de la misma²⁴⁰. Pero el Tribunal podrá entender, o el demandado podrá realizar la actividad

necesariamente un daño moral. En segundo lugar, el daño moral puede provenir de la lesión de un derecho patrimonial o económico. Todo dependerá de la consecuencia final: la no repercusión del daño, su incommensurabilidad. El daño moral puede producirse tanto como consecuencia de la violación de un derecho moral, como será la regla general, como por la lesión de un derecho patrimonial o económico". En el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A., en *Comentario a la STS, de 14 de diciembre de 1993*, CCJC, cit., p. 1109, para quién "el daño moral no es sólo el daño que rece sobre uno de los derechos morales de autor del artículo 14 LPI, sino el daño que sufre alguno de estos derechos y que, además, no sea susceptible de mensuración".

²³⁷ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1798; asimismo en la edición anterior de esa misma obra por DÍEZ- PICAZO, L., p. 1698; CÁMARA ÁGUILA, M^a P., *El derecho moral...*, cit., p. 413.

²³⁸ Quizá pueda servir de ayuda el texto de la ley alemana de derechos de autor, la cual establece la posibilidad de exigir una indemnización incluso para el supuesto de daños no patrimoniales. Lo que viene a decir la ley es que el daño moral, puede ser resarcido, pese a que no tenga carácter patrimonial.

²³⁹ CÁMARA ÁGUILA, M^a P., *El derecho moral...*, cit., p. 417.

²⁴⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 516.

probatoria necesaria para demostrar que, esa intromisión no fue constitutiva de daño moral de autor²⁴¹.

De las consideraciones apuntadas resulta por tanto que no toda intromisión en uno de los derechos morales del autor puede ser considerada como daño moral de autor, y, en segundo lugar, que sólo en caso de daño moral, procederá su indemnización. Con ello quedaría delimitado el supuesto de hecho de la norma, es decir, la existencia de daño moral de autor. Concurriendo ese presupuesto, la ley faculta al tribunal para que proceda a cuantificar el daño moral en atención a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, y el grado de difusión de la obra. Sin desconocer la utilidad de estos criterios puedan alcanzar²⁴², la valoración del daño moral es una cuestión que a la postre quedará al arbitrio de la discrecionalidad judicial, con el agravante de que los criterios tenidos en cuenta por

²⁴¹ SAP de Córdoba, (Sección 2ª), de 17-2-1996 (AC 1996\386), en la que se discutía sobre el derecho moral a la integridad de una imagen de Jesucristo: "(...) aun cuando es indudable lo difícil que es valorar el daño moral, ello no significa que no haya que probarlo. El daño ha de ser cierto, aunque no se exija la misma certeza que en los casos de daño patrimonial o material, dado que se producen en un ámbito espiritual y afectivo, pero la pretensión de resarcimiento de daño moral requiere acreditar en el proceso la existencia real y palmaria del mismo, así como los hechos que indiscutiblemente los han causado y su importe de forma aproximada. Como establece la STS 14 diciembre 1993 (RJ 1993/9886) es cierto que conforme al art. 125.2 LPI en caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico, «pero ello no significa que la acción encaminada al reconocimiento del derecho conduzca siempre a la producción aneja de un daño moral, porque éste ha de constatarse en la instancia...». En el caso que nos ocupa los actores se limitan en el suplico de la demanda a que se declare el respeto de los derechos morales sobre la obra indemnizándoles por todo ello, a lo que en ejecución de sentencia se determine. Es cierto que la cuantificación de los daños puede relegarse para la fase de ejecución de sentencia, según establece expresamente el art. 360 LECiv y tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia (...) pero ello sólo en el supuesto de que en el proceso, acreditada la realidad y existencia del daño, no aparezca prueba acerca de la referida cuantificación, es decir que la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suspendida por la remisión del problema o la fase de ejecución de sentencia - el art. 360 exige la prueba de los daños causados realmente y mal se pueden establecer «bases dirigidas a determinar la existencia de los daños en ejecución», y en las actuaciones, como precisa la sentencia recurrida, fundamento jurídico 7, no hay dato alguno del que se infiera perjuicio a los intereses del autor o a su buena reputación, toda vez que la talla se encuentra actualmente en su estado original, sin que las manipulaciones que se recogen en el informe pericial puedan ser percibidas a simple vista por persona no especialista en la materia".

²⁴² DÍEZ- PICAZO, L., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1698.

los juzgadores de instancia sólo serán revisables en casación si han sido aplicados de un modo arbitrario o desproporcionado²⁴³.

Por último, es necesario recordar que la reparación del daño moral de autor puede obtenerse por vías distintas al planteamiento de una pretensión de condena pecuniaria. Así, como se pudo comprobar, la tutela meramente declarativa puede compensar de manera adecuada una atribución errónea de la autoría de una obra a un sujeto distinto del autor²⁴⁴. Y en esta línea es preciso plantearse la posibilidad de que el titular de derechos afectados pueda solicitar y obtener una condena a la publicación de la sentencia en la que se haya reconocido su derecho, o la condena a la rectificación del error. A esta cuestión dedicamos el siguiente apartado.

7. LA ADMISIBILIDAD DE LA TUTELA DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. La admisibilidad de la condena a la publicación de la sentencia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual.

La LPI no contempló expresamente como una de las acciones que podía ejercitar el titular de derechos, la condena a la publicación de la sentencia. Como en otros tantos aspectos, las normas procesales incluidas en la LPI, se apartaron de la regulación establecida en otras normas cercanas a la misma por su materia de regulación²⁴⁵.

En efecto, la Ley de Patentes había contemplado en su art. 63.f, la posibilidad de que el titular de una patente solicitara la publicación de la sentencia condenatoria del infractor, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las

²⁴³ Sobre la revisión en casación de los criterios de valoración del daño moral, por intromisión en el derecho al honor, pueden verse las Ss TS, Sala 1ª, de 15-7-1995, (RJ 1995\6011); de 31-12-1996, (RJ 1996\9477); de 25-6-1996, (RJ 1996\4851); de 21-3-1997, (RJ 1997\2188); de 24-7-1997, (RJ 1997\5765). En concreto en el ámbito de los derechos de autor, véase, la STSJ de Navarra, Sala de lo civil y penal, de 4-11-1996, (RJ 1996\8077).

²⁴⁴ Recuérdese lo dicho acerca de la tutela meramente declarativa y las condenas simbólicas, en el apartado II de este capítulo; asimismo, recuérdense la STS, Sala 1ª, de 14-12-1993 (RJ 1993\9886) y la SAP de Huesca, de 8-7-1992, (AC 1992\999).

²⁴⁵ VICENT CHULIÁ, F., *Compendio Crítico...*, cit., p. 1281.

personas interesadas²⁴⁶, y del mismo modo había operado la Ley de Marcas en su art. 36.d²⁴⁷. La Ley General de Publicidad, contempló en su art. 31.c, la publicación total o parcial de la sentencia, a costa del anunciante, como uno de los posibles contenidos de la sentencia estimatoria de la demanda²⁴⁸. En fin, la Ley de Competencia Desleal, en su art. 18.5 reconoció la posibilidad de que la condena al resarcimiento de daños y perjuicios, incluyera la publicación de la sentencia²⁴⁹.

Podría pensarse, en un primer momento, que el ejercicio de esta acción por el titular de derechos de propiedad intelectual, sería admisible a tenor de la cláusula prevista por el art. 138 LPI, en cuya virtud, podrán ejercitarse para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, cualesquiera otras acciones previstas por el Ordenamiento jurídico. Sin embargo, es de destacar que la condena a la publicación de la sentencia, no es una acción reconocida con carácter general por nuestro Ordenamiento, sino una modalidad de tutela prevista específicamente para ciertos sectores del derecho privado. La cuestión consiste por tanto en comprobar si concurren los presupuestos necesarios para aplicar analógicamente esta acción en el ámbito de los derechos de autor. En concreto, se trata de saber si la condena a la publicación de la sentencia puede satisfacer un específico interés del titular de derechos de autor.

En términos generales viene reconociéndose que la condena a la publicación de la sentencia exige que se haya producido un ataque a los derechos o situaciones respectivas, y que esa infracción haya sido reconocida judicialmente por sentencia. La acción dirigida a lograr la publicación de la sentencia sería por tanto una pretensión accesoria de otra acción principal, en cuya virtud se habrá declarado el derecho de la parte, y en su caso, se habrá condenado a la reparación de los perjuicios ocasionados²⁵⁰. De otro lado, se afirma que la publicación de la sentencia

²⁴⁶ Sobre la misma, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 257.

²⁴⁷ Sobre la misma, BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marcas*, cit., p. 80.

²⁴⁸ BARONA VILAR, S., *Tutela civil y penal de la publicidad...*, cit., p. 270.

²⁴⁹ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 136.

²⁵⁰ Así, en el sector de la competencia desleal, la ley considera la publicación de la sentencia como uno de los contenidos de la reparación de daños y perjuicios, BARONA VILAR, S.,

cumple una función reintegradora, pues con ella se pretende restablecer la situación del titular del derecho lesionado al mismo estado en que se encontraba antes del comienzo de la infracción²⁵¹. Veamos como se aprecian estos presupuestos en el ámbito de los derechos de autor.

Cuando se produce una infracción que recae sobre los derechos patrimoniales del autor y además presenta caracteres de continuidad, la tutela inhibitoria responde adecuadamente a la necesidad de proteger los derechos lesionados. En tales casos el interés en accionar o la necesidad de tutela jurídica del autor quedará satisfecha con una sentencia que condene a paralizar la actividad usurpadora de derechos de autor, y en su caso, que condene a la indemnización de los perjuicios ocasionados. Y en esa situación, no creo que la publicación de la sentencia pueda satisfacer el interés del titular de derechos lesionados.

En aquellos supuestos en los que la infracción de derechos de autor se haya materializado en unos bienes destinados al comercio, el interés del titular de derechos precisará, además de la cesación antes vista, un pronunciamiento que condene a la destrucción de tales ejemplares, o que convierta en inservibles los instrumentos que sirvieron para la fabricación de los mismos. Y desde este punto de vista, tampoco creo que la publicación de la sentencia resulte una medida idónea para proteger el interés del titular de derechos defraudados.

La situación se presentaría de modo diferente, cuando los ejemplares han sido totalmente distribuidos y no pueda procederse materialmente a la ejecución de las acciones de remoción. En tales casos, el titular de derechos lesionados puede estar interesado en que los terceros que adquirieron esos ejemplares de buena fe, conozcan la ilicitud de los mismos. La publicación de la sentencia podría satisfacer el interés del accionante en que se conozca públicamente la titularidad de los

Competencia desleal..., cit., p. 172; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 136.

²⁵¹ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 171; por la misma autora, en *Derecho de marcas...*, cit., p. 81; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 138; CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 258.

derechos atacados; en que se despeje la situación de confusión e incertidumbre que haya podido generar en el público esa infracción²⁵²; en definitiva, que se contribuya por medio de esa publicación, a reintegrar al titular del derecho en la situación anterior a la intromisión en su derecho²⁵³.

Por otra parte, la condena a la publicación de la sentencia puede desempeñar una importante función en los supuestos de violación del derecho moral del autor. La naturaleza personalísima y extrapatrimonial de estas facultades morales aconseja que la reparación de una lesión sobre las mismas pueda lograrse a través de medidas distintas de la sentencia de condena indemnizatoria²⁵⁴. Así, la tutela meramente declarativa puede satisfacer adecuadamente el interés del titular del derecho cuya autoría ha sido negada, discutida o usurpada. Y en esta situación, la acción de condena a la publicación de la sentencia puede aparecer como una acción accesoria o complementaria de la acción principal²⁵⁵. El actor ostentará un interés legítimo en que su autoría sea judicialmente declarada, y además, en que esa declaración pueda hacerse pública a través de medios de difusión social. Desde este punto de vista, podría afirmarse que la publicación de la sentencia resulta admisible en el ámbito de la propiedad intelectual de manera análoga a como se concibe la publicación de la sentencia en supuestos de intromisión en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

B. La forma de la publicación de la sentencia.

Admitida entonces la posibilidad de que se solicite y obtenga la publicación de la sentencia, se plantea seguidamente cuál será el contenido de la resolución que estima esa pretensión²⁵⁶. A falta de regulación específica, el órgano jurisdiccional

²⁵² BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 138.

²⁵³ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 171.

²⁵⁴ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1780.

²⁵⁵ MORO ALMARAZ, M^a, J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 76.

²⁵⁶ Acerca de la ejecución de esta condena tras la aprobación de la LEC, véase, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Valladolid, 2000, p. 3683; ILLESCAS RUS, V., *Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento civil*, Barcelona, 2000, p. 3180.

deberá resolver en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, pudiendo acudir, si fuera necesario, a la regulación prevista en otras leyes especiales²⁵⁷.

En ciertos casos el órgano jurisdiccional podrá condenar al demandado a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en uno o en varios medios de difusión social²⁵⁸. Otras veces, el interés del actor puede quedar satisfecho con la mera publicación de una nota informativa o de rectificación del error o de la infracción cometida²⁵⁹. Cabe pensar incluso en la comunicación a través de medios

²⁵⁷ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*; cit., p. 141; CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 258; BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 174; por la misma autora, en *Tutela civil y penal de la publicidad...*, cit., p. 270.

²⁵⁸ Así ocurrió en la STS, Sala 1ª, de 11-7-2000 (RJ 2000\4669), que resolvía la demanda interpuesta por el autor de una obra colectiva elaborada en la Universidad de Valencia, solicitando su reconocimiento de la condición de autor. El TS reconoció esta autoría y condenó a la entidad demandada a la publicación del fallo de la sentencia en dos medios de prensa escritos. La STS, Sala 1ª, de 15-12-1998 (RJ 1998\10149), que resolvía la demanda de un artista plástico frente a la Administración Civil del Estado, por reproducir en sellos postales un cartel obra del demandante, sin consentimiento del mismo, condenó a la Administración demandada a que públicamente mediante medios de prensa diarios de Granada y Madrid reconociera la condición de autor de la obra. Asimismo, la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 10-3-2000 (AC 2000\1099), en proceso entablado por «The Walt Disney Company y de Buena Vista Home Entertainment, SA», contra una entidad que había comercializado unos vídeos que reproducían los dibujos propiedad de la demandante. La Audiencia condena a la demandada a cesar en la comercialización de los vídeos, a la retirada del tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los mismos, a la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia a su costa en las dos principales revistas especializadas del sector videográfico. La SAP de Alicante (Sección 6ª) de 18-10-1999 (AC 1999\8954) condena a una empresa por reproducir un diseño industrial incurriendo en actos de competencia desleal e infringiendo derechos de propiedad intelectual. La Sala condena además del cese de la actividad ilícita y la indemnización, a la publicación de la resolución en dos diarios de los de mayor difusión de ámbito nacional, y dos de ámbito provincial.

²⁵⁹ La STS, Sala 1ª, de 19-7-1989, (RJ 1989\5725): El escultor don Antonio G. O. demandó a la sociedad editora de la publicación «Gran Enciclopedia de Andalucía», en la cual se atribuía la creación de la escultura «Batalla de las Navas de Tolosa y Bailén», que se alza en La Carolina (Jaén), al escultor don Jacinto H. F. y pretendía una indemnización de daños y perjuicios de 15.000.000 de ptas. en concepto de daño moral y económico, en cuanto su fama resultaba menoscabada, así como su posibilidad de recibir encargos de otras obras de arte, además de la *rectificación pública del error sufrido por la demandada*. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero la de apelación la revocó y, al advertir una negligencia en la editorial y un daño moral de ella derivado, condenó a la demandada a la *rectificación pública del error* y al pago de la cantidad de 500.000 ptas.; la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 28-1-2000 (AC 2000\134), estima la demanda interpuesta por la autora de varias fotografías que habían sido publicadas (de forma inversa a la original y sin mención de la autoría de la autora) en unos calendarios distribuidos por una entidad bancaria. La Sentencia de instancia estima la petición indemnizatoria y condena asimismo "a la publicación a su cargo, en dos medios de prensa de ámbito nacional, de nota, con el adecuado rango tipográfico, explicativa de que la autora de las

de difusión no escritos, y adecuados en atención a la infracción cometida (radio, televisión), de la información necesaria acerca del contenido de la sentencia²⁶⁰.

Adviértase sin embargo, que la condena a la publicación de la sentencia o la condena a la publicación de una nota de rectificación en medios de difusión social, son peticiones distintas de las que pueden solicitarse a través de las acciones de remoción. Por medio de estas últimas se pretenderá la eliminación de los resultados materiales de la infracción, o, cuando ello sea posible, la rectificación del error en los mismos ejemplares en los que se materializó la infracción de derechos de autor. La condena a la publicación de la sentencia es sin embargo una pretensión destinada a difundir entre la sociedad en general la existencia de una intromisión en la esfera de los derechos de autor, despejando de ese modo el grado de incertidumbre que esa infracción haya podido ocasionar en la colectividad.

II. CONCURSO DE NORMAS, CONCURSO DE ACCIONES, Y ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN LOS PROCESOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Como es sabido, el derecho de autor protege las creaciones intelectuales abstracción hecha del soporte sobre el que las mismas se materializan²⁶¹. La naturaleza inmaterial del objeto sobre el que se proyecta el derecho de autor, permite que esas creaciones puedan ser al mismo tiempo objeto de otros derechos

siete obras que aparecen en el calendario (...) es doña Marta P. A."

²⁶⁰ La SAP de Álava, Sección 2ª, de 24-3-1999 (AC 1999\6887), en asunto en el que el director de una obra cinematográfica demanda a otros dos directores que habían reproducido (plagiado) la obra en la que era autor el primero, sin reconocer la autoría del mismo y modificando el título de la misma, a cesar en la actividad de comunicar públicamente esa obra y a publicar en "el diario de mayor difusión local y de ámbito nacional, que "La Leyenda del Viento del Norte" ha sido objeto de usurpación por parte de don Carlos V. y doña Mª (...) siendo su real y originario creador don Juan Bautista B" y además "que se emita a través de los canales de TV de ámbito nacional, autonómico y local comunicado en igual sentido que lo recogido en el anterior punto 5º, así como se remita comunicado a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en el mismo sentido".

²⁶¹ Se trata de la clásica distinción entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* recogida ahora por el art. 3.1 LPI; véase, LACRUZ BERDEJO, J. L., *Comentarios*, cit., p. 33.

reconocidos por el Ordenamiento jurídico²⁶², y esta circunstancia va a plantear una serie de cuestiones en relación con el objeto del proceso. La delimitación de lo que sea objeto del proceso no sólo importa para delimitar aquello sobre lo que va a recaer la actividad de las partes y del órgano jurisdiccional²⁶³, sino que presenta importantes manifestaciones en punto a la litispendencia, la cosa juzgada, y la acumulación de acciones²⁶⁴.

El concurso de acciones supone la existencia de unos hechos parcialmente idénticos o comunes, pero que, en función de esas parciales diferencias alegadas por el actor, pueden integrar el supuesto de hecho de normas distintas, constituyendo de ese modo, pretensiones diferentes²⁶⁵. El concurso propio de acciones se da cuando el ordenamiento jurídico propone, para la consecución de un mismo resultado, distintas posibilidades²⁶⁶. Como la consecuencia jurídica es la misma en todos los casos, elegida una de esas posibilidades, no podrá intentarse ese mismo efecto, por otra vía distinta²⁶⁷. El actor, salvo lo que después se dirá, podrá, en función de los distintos hechos, configurar de modo diferente el fundamento fáctico de la pretensión procesal²⁶⁸.

Diferente del concurso de acciones es el concurso de leyes o de normas. En este caso, los hechos son los mismos y fundamentan una misma petición, pero

²⁶² GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 40; para el específico ámbito de las creaciones inmateriales, puede verse PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995, p. 28.

²⁶³ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 56.

²⁶⁴ BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 55; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 251.

²⁶⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 269.

²⁶⁶ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes y concurso de acciones en Derecho Civil*, RDPrv., octubre, 1946, p. 711; TAPIA FERNÁNDEZ, I., con CAVANILLAS MÚGICA, S., *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, Madrid, 1992, p. 186.

²⁶⁷ CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 401, donde se explica que "las distintas acciones pueden ser satisfechas sólo una vez, sin que esto impida su diversidad"; asimismo, GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes...*, cit., p. 710; o como explica TAPIA FERNÁNDEZ, I., *La concurrencia de responsabilidad...*, cit., p. 187, "caracteriza el concurso de acciones la unidad del fin de las varias acciones concurrentes".

²⁶⁸ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *La concurrencia de responsabilidad...*, cit., p. 188.

pueden ser calificados o valorados desde diferentes puntos de vista jurídicos²⁶⁹. El concurso de leyes plantea una cuestión de determinación del concreto derecho aplicable²⁷⁰, pues siendo las varias normas jurídicas adaptables por igual al supuesto de hecho concreto, entre las mismas existe una relación tal que la aplicación de una de ellas excluye la aplicación simultánea de la otra²⁷¹. A diferencia del concurso de acciones, en el concurso de normas o de leyes, sólo es variable la calificación jurídica, por lo que no hay diversidad de pretensiones procesales²⁷².

Partiendo de estas premisas, nos ocuparemos a continuación de la posible concurrencia entre la protección otorgada por la LPI y la que pudiera obtenerse por medio de la ley de Competencia Desleal; en segundo lugar, trataremos la confluencia entre la LPI y ciertas normas reguladoras de la propiedad industrial.

1. La concurrencia con la ley de Competencia Desleal.

En primer lugar, debemos analizar cuál es la posible incidencia de la LCD para la tutela de ciertos derechos reconocidos por la LPI, es decir, qué tipo de creaciones incluibles en el seno de la LPI, podrían ser protegidas igualmente por la LCD.

Para que podamos hablar de una actividad de contravención de los derechos de propiedad intelectual, es preciso que exista una obra o creación original que merezca ser considerada como objeto protegido por el derecho de autor²⁷³. La

²⁶⁹ BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 58; o como explica ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 269, unos mismos hechos "son subsumibles por igual en diferentes supuestos de hecho abstractos de las normas".

²⁷⁰ CHIOVENDA, *Instituciones...*, cit., p. 402; o, como explica BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 56, se reduce "a un problema de calificación jurídica, que es tarea del Juez y en torno a la cual la opinión de las partes nunca es vinculante para el órgano jurisdiccional".

²⁷¹ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes...*, cit., p. 712; BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 56.

²⁷² Como explica BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 56, "en todo supuesto de concurso de leyes existe únicamente una pretensión, un objeto debatido; esta conclusión aparece evidente si partimos de la consideración de que este tipo de concurso se reduce a una simple pluralidad de fundamentos jurídicos de la pretensión"; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 269.

²⁷³ Según el art. 10 LPI, es necesario para que una creación pueda considerarse como objeto de propiedad intelectual, se trate de una creación humana o de su intelecto; en segundo lugar que sea

realización por otro sujeto de una obra muy similar o prácticamente idéntica a la anterior, podrá ser constitutiva de una conducta plagaria, siempre que exista coincidencia entre los elementos esenciales y estructurales de ambas obras²⁷⁴. Ahora bien, en tanto esa imitación se haya reproducido e introducido en el mercado con fines concurrenciales, es preciso plantearse la posibilidad de calificar esa actividad de imitación como un supuesto constitutivo de competencia desleal²⁷⁵.

La solución que pueda darse a esta cuestión dependerá en principio, del grado de originalidad artística de la creación sobre la que se proyecta la infracción, y por tanto, de la existencia sobre la misma de derechos de exclusiva²⁷⁶. Cuando la imitación afecta a una creación respecto de la cual no existen dudas sobre su calificación como obra (art. 10 LPI), entiendo que la protección a la misma deberá ser otorgada por la LPI, y no por la LCD²⁷⁷; por el contrario, aquellas creaciones que tienen difícil cabida como obras protegidas por el derecho de autor, deberán procurar la protección por caminos distintos a los previstos por la LPI²⁷⁸.

una creación original; por último que se exteriorice por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en lo sucesivo. Sobre estos requisitos puede verse, BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 159; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 41.

²⁷⁴ Sobre los requisitos del plagio, pueden verse, STS de 29-12-1993 (RJ 1993/10161); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 20-4-1999 (AC 1999\754); la SAP de Huesca de 17-2-1992 (AC 1992\298); SAP de Madrid, (Sección 11ª), de 20-4-1998 (AC 1998\4773).

²⁷⁵ Sobre el concepto y requisitos de los actos de competencia desleal, puede verse, OTAMENDI RODRÍGUEZ- BETHENCOURT, J., *Competencia Desleal*, Pamplona, 1992, p. 105; por el mismo autor, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Pamplona, 1994, pp. 136 y ss; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, Barcelona, 1991, T.I, V. 2º, p. 1060; VICENT CHULIÁ, F., *Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal*, RGD, nº 589-90, oct.- nov., 1993, p. 9994; BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., pp. 40 y ss.

²⁷⁶ Téngase en cuenta que de acuerdo con el art. 11 LCD la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, *salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley*".

²⁷⁷ PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 163.

²⁷⁸ CARRASCO PERERA, A., *Acciones civiles para la protección...*, cit., p. 50; la STS, Sala 1ª, de 26-10-1992 (RJ 1992/8286), en un asunto en el que se solicitaba la protección de una línea de joyería como objeto de propiedad intelectual, al amparo del art. 10.1 LPI, denegó la solicitada protección por no considerar tales obras como objeto de propiedad intelectual (Comentario a esta sentencia por RODRÍGUEZ-CANO, B., CCJC, nº 30, sept.- diciembre 1992, p. 965-969; la Sala argumentaba: "(...) en casos como el presente en que nos encontramos ante piezas producidas en serie por medios mecánicos para su explotación industrial, el objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras así producidas, aisladamente consideradas o en su conjunto, sino la obra originaria o primigenia que sirvió de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecánicas, cualquiera

Cabría afirmar entonces que la tutela configurada por la LCD comenzaría a activarse allí donde no existiera o fuera de difícil reconocimiento el derecho de exclusiva del autor. Y desde este punto de vista no parece plantearse cuestión alguna de intersección entre distintas regulaciones²⁷⁹.

El problema de la concurrencia de regulaciones se presentaría respecto de aquellas creaciones que aún teniendo el carácter de obra protegida por la LPI, son utilizadas en un sentido diferente a aquél que podríamos entender como explotación normal de una obra artística o científica²⁸⁰. Entrarían en esta categoría, en primer término; aquellas prestaciones que inicialmente fueron protegidas al amparo de las normas de competencia desleal, y que finalmente han sido incluidas en el catálogo de obras protegidas por el derecho de autor²⁸¹. Es el caso de los programas de ordenador y de las bases de datos, creaciones valoradas no tanto por su originalidad

que sea el grado de identidad con el modelo y el de su perfección técnica; siendo en esa obra que posteriormente se reproduce de manera industrial en la que han de concurrir las características que la definan como una «creación original»; por otra parte, es opinión común en la doctrina científica que no constituye objeto de la propiedad intelectual ni las ideas que después se plasman en la obra ni el estilo seguido o creado por el autor, por lo que lo que en la demanda se denomina reiteradamente como «línea de joyería» (...) no puede constituir objeto de la propiedad intelectual merecedores de la protección que otorga la Ley de Propiedad Intelectual".

²⁷⁹ LOBATO GARCÍA- MIJÁN, M., *Los actos de imitación en la Ley de competencia desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal*, RGD, nº 562-563, p. 6152; son interesantes asimismo, las consideraciones realizadas por PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., pp. 157 y ss.

²⁸⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1764.

²⁸¹ En este sentido explica PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. "El hecho de que el legislador a través de reformas en la regulación de la propiedad industrial e intelectual haya creado derechos de exclusiva para proteger a prestaciones tales como las grabaciones musicales (o fuera del campo de los derechos vecinos, los programas de ordenador) que antes habían sido protegidos por los tribunales a través del Derecho de la competencia desleal, pone de relieve que a pesar de la regulación expresa en el Derecho de la propiedad industrial e intelectual, en verdad no había voluntad legal de negar su protección. Las normas de competencia desleal sirven para cubrir esas lagunas de la ley, dado que en la vida concurrencial existe la necesidad de que fuera de los supuestos reglados en leyes especiales se preserven las creaciones originales de imitación y de su explotación por parte de los competidores"; asimismo, MONTEAGUDO, M., *La imitación de creaciones técnicas y estéticas*, RGD, nº 595, abril, 1994, p. 3970, y en *La protección de la marca renombrada*, Madrid, 1995, pp. 190- 192, explica que el principio de libre imitabilidad supone entender que aquellas creaciones no protegidas por las leyes especiales sobre propiedad industrial e intelectual, serían en principio libremente imitables. "Subsisten, sin embargo supuestos fronterizos en los que el ordenamiento debe reaccionar. La reacción se encauzará por medio de aquellas normas dotadas de un mayor margen de flexibilidad, en este caso, a través de la Ley de Competencia Desleal".

artística cuanto por su utilidad empresarial o comercial²⁸². Pero sería el caso igualmente, aunque en un plano distinto, de los títulos de las obras²⁸³, de los folletos²⁸⁴, lemas, eslóganes, y en general de aquellas creaciones cuya brevedad dificultará en extremo el acceso a la protección otorgada por el derecho de autor.

²⁸² Sobre los problemas que suscita la aplicación de algunos principios propios del derecho de autor a los programas de ordenador (escaso nivel de originalidad, inaplicación del derecho moral de autor), véase, DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., pp. 1360 y ss.

²⁸³ El título original de una obra resulta protegido expresamente por la LPI (art. 10.2), en cuanto parte integrante de la obra. Sin embargo, como explica BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 194, "la brevedad de un texto dificulta extraordinariamente su originalidad (...). La protección del título de una obra, aunque no merezca protección del derecho de autor, puede apoyarse (...) en el derecho de la competencia. Es competencia desleal la utilización de un título ya existente en el mercado (*prior tempore*) si produce confusión con otras obras o productos (art. 6 de la ley 3/1991, de Competencia Desleal), o si trata de explotarse, mediante esta utilización, el buen nombre o fama adquirida por otra obra u otro producto (arts. 11.2 y 12 de la LCD), o si da lugar a la pérdida de eficacia (peligro de dilución en el mercado) de un título ya famoso (art. 5º y 11.3 de la Ley de Competencia Desleal). Semejante competencia desleal se da también si el título no es igual a otro ya existente, pero es parecido"; en el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1764 explica: "Por la disciplina de la competencia desleal es admisible una protección de bienes que, aun recogidos en el catálogo de obras protegidas por la LPI, sin embargo en la práctica han de encontrar enormes dificultades para superar el test de originalidad requerida. La falta de originalidad no los privará de tutela cuando la conducta de terceros pretende aprovecharse confundentemente del esfuerzo incorporado al producto ajeno. Por antonomasia es el caso de los «títulos» de las obras"; asimismo, BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 27; ROGEL VIDE, C., *Comentarios al CC y...*, cit., p. 263; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., pp. 390 y ss., así como, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 559.

²⁸⁴ Así, la STS, Sala 1ª, de 30-1-1996 (RJ 1996\540), resolvía un litigio en el que los creadores de un modelo industrial para la fabricación de una mampara de baño, invocaban las normas de la propiedad intelectual para la protección del folleto explicativo de la mampara: "la recurrente denuncia como motivo tercero la interpretación errónea del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual y la falta de aplicación de los artículos 10.1 apartado c), 17, 123 y 124 de la citada Ley, en relación con la solución dada por la sentencia recurrida a los pedimentos formulados acerca del folleto de instrucciones para explicación del uso y utilidad de las mamparas que comercializa, a partir de su consideración como obra no incurso en el ámbito del artículo 1 de la mentada Ley especial. Sostiene, en este sentido, la parte recurrida que no tiene amparo la pretensión de la recurrente porque un folleto conteniendo instrucciones para el montaje de una mampara no es una obra ni artística, ni literaria ni científica, debiendo señalar que el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual indica como autor de la obra a la persona natural y no jurídica, salvo las excepciones previstas en la Ley (no aplicables al caso) que crea una obra literaria, artística o científica. Es decir, la recurrente, que es una persona jurídica, no tiene la calidad de autor con arreglo a la Ley y carece de legitimación para ejercitar acciones por tal concepto. Asimismo, mantiene que el apartado 1.a) del artículo 10 no se refiere al folleto en cuestión, sino a una auténtica creación literaria, pues en el presente caso el folleto está íntimamente unido al producto fabricado, que es quien tendría protección legal, ya que es evidente que su titular está habilitado para desarrollar el objeto protegido en todas las facetas en que ha de desenvolverse, de ahí que no pueda dividirse la continencia de la causa, dando una protección distinta, por un lado, al objeto fabricado y, por otro al folleto explicativo de montaje. Por ello es inaplicable al presente caso el artículo 17

La situación que se plantearía con esas creaciones fronterizas de difícil encuadre sería la siguiente: el titular o propietario de la prestación en cuestión, que ha comprobado cómo otro sujeto ha utilizado o imitado su creación, generando confusión en el mercado, podría reclamar la protección según la normativa sobre propiedad intelectual (art. 10 LPI), o de acuerdo con la normas reguladoras de la competencia desleal. El tema es particularmente importante por cuanto la tutela resarcitoria concedida en cada una de las normas presenta suficiente diferenciación. La LPI contempla un sistema de liquidación del daño que no existe en la LCD, mientras que esta última regula unas acciones (de enriquecimiento injusto y de publicación de la sentencia) no previstas expresamente por la LPI. Téngase en cuenta además, que el círculo de legitimados es más amplio en el seno de la LCD (art. 19) que en el de la LPI²⁸⁵, la cual sólo permite ejercitar las acciones que en ella misma se contemplan, bien al titular de derechos reconocidos en esa norma (art. 138 LPI), bien al perjudicado por una actuación atentatoria de derechos de autor (art. 140 LPI).

Cabe por tanto plantearse si el perjudicado por la actuación de un tercero podrá plantear diversas acciones, al amparo de diversas normas, o si por el contrario, nos encontramos ante una sola pretensión, que deberá resolverse mediante la aplicación de aquélla de las normas concurrentes cuya protección resulte más intensa²⁸⁶.

El concurso de leyes exigiría, en estas situaciones, la identidad de los hechos alegados por el actor, sin perjuicio de que los mismos pudieran ser integrados por

invocado de contrario. Pero la verdad es que cualquiera que sea el valor literario del folleto, entendido como calidad noble del arte de la expresión por medio de la palabra, lo que la Ley protege es la creación original de una composición del lenguaje escrito de modo que en el caso tal característica se da, y, por ello, procede acoger el motivo pues, aunque el autor no conste, ya que el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual corresponde a la persona jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor (artículo 6.º.2), mientras éste no revela su identidad y ningún dato expresa que la empresa haya actuado torcidamente respecto de los derechos en cuestión".

²⁸⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1765; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 296.

²⁸⁶ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes y ...*, cit., p. 713; la regla de intensidad es apuntada por PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 292.

igual en los supuestos abstractos de la LPI y de la LCD²⁸⁷. El actor podría alegar como *causa petendi* de la pretensión procesal la explotación ilícita por un tercero de una determinada prestación (p. ej., la utilización del título de una novela como título de una obra cinematográfica cuyo guión no tuviera relación alguna con la obra literaria)²⁸⁸, siendo esos hechos susceptibles de ser calificados por igual como acto desleal de confusión (art. 6 LCD) o como infracción de los derechos de autor sobre la primera obra (art. 10.2 LPI). La determinación del concreto derecho aplicable, sería tarea del juzgador, cualquiera que fuera el fundamento jurídico invocado por la parte. Y en esa labor de calificación jurídica, la subsunción del supuesto de hecho en una de las normas aplicables, desplazaría la aplicación simultánea de la norma restante²⁸⁹.

El concurso de acciones implicaría, en cambio, la posibilidad de configurar de modo diferente el fundamento fáctico de la pretensión, en función de los hechos alegados por el actor. El titular de derechos o propietario de la creación podría fundamentar la pretensión atendiendo al carácter de obra protegida por el derecho de autor (art. 10.1 LPI) y a la infracción del derecho de exclusiva que sobre la misma existe, o alegando las circunstancias determinantes de la consideración de aquel comportamiento, como una conducta desleal²⁹⁰.

²⁸⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 269.

²⁸⁸ PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 399.

²⁸⁹ BERZOSA FRANCOS, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 56; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 394, entiende para el supuesto particular de los títulos de las obras, que se produce un concurso de leyes, que deberá resolverse por la aplicación de la LPI: "(...) según el Derecho de autor, el título de una obra literaria o de una revista puede ser objeto de tutela según los principios que regulan la propiedad intelectual; ahora bien, si el título está privado de originalidad en el sentido de la Ley de la propiedad intelectual, debe entenderse tutelado contra el peligro de confusión a través del Derecho de la competencia desleal. Por tanto, la protección no está dirigida a tutelar la idea expresada en el título de la obra, sino a éste en cuanto medio de individualización". Y añade el autor citado, en nota a pie de página: "En el supuesto de que el título de la obra sea digno de protección según la Ley de Propiedad Intelectual dejará de tener sentido indagar acerca de los requisitos exigidos por el derecho de la competencia desleal, ya que habrá consunción de normas".

²⁹⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1765; sobre los requisitos necesarios para poder obtener la protección prevista por la LCD, véase PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., pp. 397 y ss.

Desde mi punto de vista es posible hallar suficientes diferencias entre las actuaciones descritas en la LCD, y las actividades usurpatorias de derechos de propiedad intelectual, y esas parciales diferencias permiten afirmar la existencia en tales casos, de un concurso de acciones.

De entrada, es claro que la LPI no protege al autor, ni a los demás titulares de derechos conexos, frente a otros autores o titulares, como si de competidores en el mercado se tratara²⁹¹. La LPI protege derechos absolutos que pueden ser lesionados por terceras personas, sean éstos titulares o no de derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, las normas reguladoras de la competencia desleal no reconocen derechos de exclusiva sino que protegen comportamientos o conductas realizadas en régimen de concurrencia²⁹².

En segundo lugar, la LPI reconoce a los autores, por el sólo hecho de la creación, dos órdenes de prerrogativas, unas de carácter personal e indisponible, y otras de naturaleza patrimonial o económica. Si bien la mayoría de las creaciones son explotadas en el mercado con fines económicos, la protección otorgada por la LPI resulta factible con independencia de los beneficios que las mismas pudieran reportar²⁹³. Diferentemente, las actuaciones consideradas por la LCD como contrarias objetivamente a la buena fe de terceros, tienen una dimensión exclusivamente patrimonial. La LCD no ampara derechos personales del

²⁹¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1763; sobre la finalidad de la LCD, puede verse, OTAMENDI RODRÍGUEZ- BETHENCOURT, J., *Competencia Desleal*, Pamplona, 1992, p. 105; por el mismo autor, *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, Pamplona, 1994, p. 136; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial (propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Madrid, 1992, p. 345; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1060.

²⁹² Así, VICENT CHULIÁ, F., *Otra opinión...*, cit., p. 9988 afirma que la LCD protege bienes inmateriales para los que el legislador no reconoce un derecho de exclusiva, en el sistema de *numerus clausus*: por ejemplo, los secretos industriales y comerciales (...) o los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, o salvo cuando sean objeto de derecho de autor"; asimismo, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1763.

²⁹³ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., pp. 54 y 55.

empresario²⁹⁴, sino que tiende a proteger el correcto funcionamiento del mercado (art. 1 LCD)²⁹⁵.

Para que pudiéramos hablar de un concurso de leyes en este ámbito, sería preciso que las normas sobre propiedad intelectual, en relación con el tipo de obras antes citadas, pudieran entenderse comprendidas en la regulación sobre competencia desleal, de modo que el principio de especialidad llevara a la aplicación exclusiva y excluyente de las primeras²⁹⁶. Dicho en otros términos, el concurso de leyes exigiría que la violación de aquellos derechos de autor implicara, en todo caso, una actuación desleal. Estimo que esta circunstancia no concurre en el caso que nos ocupa. Determinadas obras pueden ser objeto de protección por el derecho de autor, y pueden prestarse, al mismo tiempo, a una actuación de competencia desleal. Pero no siempre que se produzca la violación de uno de esos derechos de exclusiva, podrá verificarse un acto de competencia desleal²⁹⁷. La relación existente entre ambas regulaciones no presenta a mi juicio un carácter de exclusión, sino de concurrencia o acumulación. Cabría hablar incluso de solapamiento o superposición. La creación imitada o plagiada podría ser una obra al amparo de la LPI y podría ser *además* utilizada por un tercero en una actividad calificable de competencia desleal. Cada

²⁹⁴ No obstante, se discute si la LCD puede lesionar derechos morales del empresario; en sentido afirmativo, BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, cit., p. 157; en contra, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 129, para quién el daño indemnizable a través de la acción prevista en el art. 18.5 LCD, debe tener transcendencia patrimonial.

²⁹⁵ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 53; sobre la finalidad de la LCD, véase, OTAMENDI RODRÍGUEZ- BETHENCOURT, J., *Competencia Desleal*, cit., p. 105; por el mismo autor, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, cit., p. 136.

²⁹⁶ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes...*, cit., p. 712; en particular para la imitación de signos distintivos registrados, PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 292, entiende que el concurso de normas debe resolverse a través del criterio de consunción, de suerte que la norma elegida como aplicable (de acuerdo con la regla de intensidad: la norma que regula más intensamente prevalece sobre al menos intensa) que es la Ley de Marcas, agota la calificación en todos sus aspectos y la violación de un derecho de marca registrada no conlleva adicionalmente el reproche de deslealtad".

²⁹⁷ Para el supuesto de concurrencia entre la Ley de patentes y la ley de Competencia desleal, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 300; por el mismo autor, *El objeto del proceso sobre propiedad industrial: una aproximación a las recientes orientaciones jurisprudenciales*, RJC, n° 4, 2000, pp. 1114 y ss.

regulación jurídica responde a una distinta situación, y esa diversidad permitirá configurar diferentes fundamentos fácticos de la pretensión²⁹⁸.

Refuerza esta última consideración el propio articulado de la LPI. En efecto, la ley proclama en el art. 3.2 con carácter general, y en los arts. 104²⁹⁹ y 137³⁰⁰ en particular para determinados tipos de obras, la posibilidad de que el actor acumule la protección dispensada por esa norma y la que pudiera provenir de otras disposiciones legales. La ley vendría a consagrar en este punto la posibilidad de que una creación protegida por el derecho de autor, tenga simultáneamente una aplicación empresarial o industrial, siendo las normas reguladoras de estos otros sectores, aplicables por igual a aquellas obras.

²⁹⁸ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1765. Por otra parte, VICENT CHULIÁ, F., *Otra opinión sobre la LCD...*, cit., p. 9990; así, la SAP de Barcelona Sección 15ª de 10-3-2000 (AC 2000\1099) resolvía la demanda interpuesta por «Walt Disney» frente a diversas entidades que habían distribuido vídeos comerciales que imitaban diversos personajes popularizados por la actora, infringiendo derechos de propiedad intelectual al tiempo que incurriendo en actos de competencia desleal por confusión. La SAP declara: "Los términos en los que se ha suscitado la contienda y las acciones ejercitadas en la demanda que la origina, despliegan, en primer lugar, el problema relativo a la concurrencia normativa al estar basadas aquéllas, no sólo en la LPI, sino en la LCD, cuya conjunta aplicación no resulta, en absoluto, pacífica, dados los difuminados linderos que separan, muchas veces, los derechos protegidos por una y otra. La citada polémica viene siendo resuelta por la mejor doctrina mediante una suerte de principio de complementariedad relativa determinante de una aplicación de ambos bloques normativos, sea o no simultánea, cuando no sea posible hacer valer de manera exclusiva los derechos de propiedad intelectual, lo que descarta el puro y simple acogimiento del principio de especialidad que, según los supuestos, concluya en la preponderante aplicación de una u otra norma (...). Mas por el contrario, los términos propuestos por los demandantes invitan a entender aplicables sendos textos, toda vez que las conductas denunciadas son susceptibles de incardinarse en ilícitos tipificados en ambos, al acumularse a la primitiva agresión de la obra original creada por uno de ellos, el ulterior ataque a las normas de mercado, donde la misma operaba con normalidad".

²⁹⁹ Este precepto, último del Título dedicado a los derechos sobre los programas de ordenador, declara: "Lo dispuesto en el presente título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derecho de obligaciones".

³⁰⁰ Este artículo establece: "Lo dispuesto en el presente Título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de una base de datos tales como la relativas al derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual, al derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos, protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el acceso a los documentos públicos".

Por último debe apuntarse que el hecho de calificar estos supuestos como un concurso de acciones, ofrece mayores garantías de protección para el justiciable³⁰¹. Admitir que en estos casos nos encontramos ante un concurso de acciones permitiría a aquellas creaciones que cuentan con dificultades para superar el requisito de la originalidad, solicitar y obtener la protección por la vía de la competencia desleal³⁰². Esta solución, que podrá articularse procesalmente por medio de la acumulación, no sería posible si sostuviéramos la existencia de un concurso de leyes, pues en tal caso la aplicación de una de las normas concurrentes, desplazaría la aplicación de la regulación restante³⁰³.

Por tanto, las diversas circunstancias acaecidas en la actividad de explotación de la creación, permitirán la configuración de diferentes causas de pedir, lo que conllevará la existencia de una concurrencia de pretensiones. La fundamentación fáctica de la petición del actor podrá estar integrada por los hechos constitutivos de un acto de competencia desleal (imitación, confusión, aprovechamiento de esfuerzos ajenos), o por los hechos determinantes de la existencia de una obra protegida por el derecho de autor, que ha sido explotada sin autorización.

El actor tiene la carga de alegar en la demanda cuantos hechos y fundamentos jurídicos puedan fundamentar su petición y puedan ser aducidos al tiempo de interponer la demanda, porque aquellos hechos que pudieron ser alegados en ese momento y no se adujeron, quedarán también bajo la cobertura de la cosa juzgada de la sentencia (art. 400 LEC)³⁰⁴. El actor podrá, pese a esta carga legal, elegir entre alguna de las posibles acciones concurrentes, y en ese caso, el órgano jurisdiccional deberá resolver sobre la concreta pretensión formulada y no sobre aquella que pudo haberse planteado y no se planteó³⁰⁵. Sin embargo, los hechos que pudieron ser

³⁰¹ GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes...*, cit., p. 711; asimismo para el concurso de acciones entre la LCD y la LGP, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 156.

³⁰² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1764.

³⁰³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 394.

³⁰⁴ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso...*, cit., p. 30.

³⁰⁵ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 56.

alegados en ese proceso y no lo fueron, no podrán ser alegados en otro proceso posterior (art. 400 LEC)³⁰⁶.

En el supuesto de que el actor alegue los diversos fundamentos en los que puede basarse su petición, nos encontraremos ante una acumulación de pretensiones: las que resulten fundamentadas en los derechos de autor sobre la obra, y las que se basen en los comportamientos desleales. No obstante, puesto que ambas pretensiones persiguen una misma consecuencia jurídica, el acogimiento de una de ellas conllevará privar a la pretensión acumulada de interés jurídico³⁰⁷. La necesidad de tutela jurídica o el interés en accionar del actor habrá quedado agotado con la estimación de una de las pretensiones acumuladas, siendo innecesario el examen y estimación de la pretensión acumulada³⁰⁸. La acumulación de pretensiones antes aludida no podrá ser por tanto una acumulación simple, de manera que el actor pretenda la estimación de todas y cada una de las acciones ejercitadas, sino que deberá tratarse de una acumulación eventual³⁰⁹.

³⁰⁶ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Los procesos declarativos*, CGPJ, VI, 2000, p. 35, el art. 400 LEC, "extiende el efecto jurídico de la preclusión a elementos que podrían constituir pretensiones procesales diferentes a la interpuesta, pero que igualmente perderán su eficacia sin no son hechos valer en la demanda del proceso que se ha iniciado".

³⁰⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Los procesos declarativos...*, cit., p. 36.

³⁰⁸ BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 68; TAPIA FERNÁNDEZ, I., *La concurrencia de responsabilidad...*, cit., p. 189; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1769.

³⁰⁹ La SJPI de Alicante, Elda, nº 3, de 2-7-1999 (AC 1999\1060) resolvió la demanda interpuesta por Editorial Aranzadi frente a la empresa «Dealing World, SA», que había puesto en funcionamiento una base de datos de jurisprudencia idéntica a la distribuida por la actora. Las pretensiones formuladas se basaban en ser la conducta denunciada una actuación de competencia desleal, y en la usurpación de derechos de propiedad intelectual. La sentencia declaró que la demandada "con claro y evidente desprecio de las normas sobre competencia desleal, ha venido haciendo uso indebidamente de las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación propiedad de «Aranzadi, SA», mediante la actividad de comunicación pública de las mismas, así como la reproducción y reutilización de aquéllas sin autorización alguna por parte de la propietaria, que viene amparada por el art. 12 del TRLPI en su calidad de titular de una obra de propiedad intelectual. (...) No es óbice, declaraba la sentencia, para la protección de una determinada obra de *propiedad intelectual* el hecho de que la misma no se halle registrada, y ello por cuanto desde la disciplina de la *competencia desleal*, es totalmente irrelevante, que los signos imitados, o aquéllos de los se produce la confusión, estén o no inscritos en el Registro, como se deduce del art. 6 de la LCD, que considera desleal «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos», sin aludir para nada al dato de la inscripción registral, y del art. 11.2 de la misma Ley, según el cual «la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la

2. *La problemática con la propiedad industrial.*

Por lo general, viene reconociéndose que la disciplina de la propiedad industrial engloba una serie de creaciones de diversa naturaleza y utilidad. Por un lado, constituye objeto de estudio de esta materia las soluciones técnicas nuevas como son las patentes y aquellas otras invenciones de menor intensidad, denominadas modelos de utilidad; en segundo lugar, se ocupa esta disciplina de las creaciones formales de aplicación industrial como son los dibujos y modelos industriales; por último, son igualmente incluidos en este sector, los signos distintivos de carácter mercantil como el nombre comercial, el rótulo de establecimiento, y la marca³¹⁰.

A diferencia de lo que ocurre con las normas reguladoras de la competencia desleal, tanto la propiedad industrial en sus distintas modalidades, cuanto la propiedad intelectual, conceden al sujeto inventor o creador de una determinada

prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos», prescindiendo también de si la prestación está o no inscrita o registrada. Resulta asimismo de aplicación al presente supuesto la Ley de 6 de marzo de 1998 sobre la protección jurídica de las Bases de Datos, incorporada al TRLPI, y ello porque la actividad de la actora no es un hecho instantáneo que se agote en un solo acto, sino que se trata de una conducta continuada en el tiempo y persistente en el momento de la presentación de la demanda. En atención a todo lo expuesto, procede estimar la demanda planteada acogiendo íntegramente los pedimentos formulados por la actora". En la **SAP de Valencia, sección 8ª, de 13-6-1997 (AC 1997\1732)**, sobre la protección de una línea de joyería, el actor acumuló las pretensiones basadas en la propiedad industrial sobre los modelos de utilidad, en la propiedad intelectual, y en actos de competencia desleal. En concreto, sobre estas dos últimas la Sala declara: "Se reclama sobre propiedad intelectual violada, según se alega, al fabricar y vender las joyas (...); la presente cuestión planteada ha sido resuelta por el TS en S de 26 octubre 1992, en la que señala que el hecho de reproducir, por procedimientos mecánicos, objetos idénticos no les atribuye el carácter de obra de arte, porque éste sólo lo goza el modelo original ya que sólo éste puede ser original y cada una de las múltiples copias no puede tener la consideración de obra de arte, aunque su materia sea un metal o piedra preciosa, y, por ello, no son protegidas dentro de la Ley de Propiedad Intelectual (...)" ; en cuanto a la competencia desleal, la Sala declara: "Se arguye que los demandados han cometido competencia desleal y han de indemnizar daños y perjuicios, pero, pues los demandados usan de su derecho y no han actuado de mala fe, según el artículo 5 de la Ley 10 enero 1991 y, por lo ya argumentado, no cabe aplicar lo que disponen los artículos 6 y 7 de la misma y tampoco ha habido la imitación desleal, a que se refiere el artículo 11, no han de acogerse tales pretensiones".

³¹⁰ Así se desprende del art. 1.2 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, adoptado el 23 de mayo de 1883, VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1154; asimismo BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 688; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 52; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 28; ROGEL VIDE, *Comentarios al CC...*, cit., p. 99.

prestación, derechos exclusivos. Éstos, como pudimos comprobar en el capítulo anterior, permiten al titular del derecho autorizar o prohibir la utilización de su creación³¹¹. Aceptado ese elemento común, conviene tener en cuenta las diferencias más relevantes que separan ambas disciplinas.

En primer término, el reconocimiento de un derecho exclusivo sobre una determinada invención o creación, requiere la realización de un procedimiento administrativo de concesión de aquel derecho exclusivo³¹². Por el contrario, la propiedad intelectual se adquiere por el mero hecho de la creación (art. 1 LPI) sin que sea necesaria la previa inscripción registral³¹³.

En segundo lugar, la propiedad industrial protege las reglas o el procedimiento técnico necesario para obtener una mejora o una utilidad industrial. Protege por tanto las ideas nuevas. En cambio, en el sector de la propiedad intelectual, las ideas son libres y no pueden ser objeto de protección. El derecho de autor protege el modo o la forma en que esas ideas se combinan y manifiestan en la creación, pero no puede impedir que las ideas contenidas en una obra sean utilizadas por otro sujeto para elaborar otra creación³¹⁴.

Con todo, la diferencia más importante entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual estriba en el destino o finalidad de las creaciones amparadas por cada uno de esos sectores. Los bienes protegidos por el Derecho de patentes

³¹¹ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 55.

³¹² En este sentido SCHRICKER, G., *En torno a la armonización del Derecho de autor en la Comunidad Económica Europea*, RGD, nº 558, marzo 1991, p. 1424, explica "La diferencia con el derecho de patentes y de marcas es obvia. (...) el Derecho de autor nace en todos los Estados miembros *ipso iure* a través de la creación de la obra sin intervención de la Administración"; acerca del procedimiento de concesión de derechos de Propiedad Industrial, puede verse, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, Madrid, 1999, p. 98.

³¹³ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 55; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 27; más ampliamente, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual...*, cit., p. 98.

³¹⁴ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 55; asimismo, explica VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1285, "la originalidad de una obra se refiere no tanto a las «ideas» o contenido informativo, sino a la «forma». En el caso de obra de arte plástica, un mismo objeto o motivo - el ejemplo clásico de un paisaje- puede ser reproducido por dos pintores distintos dando origen a dos obras distintas".

están dirigidos a cumplir una finalidad industrial, a lograr una mejora técnica o, en el caso de las marcas, una función distintiva del empresario en el mercado. En cambio, la elaboración de obras protegidas por el derecho de autor pretende la promoción y el fomento de la cultura, el arte o la ciencia³¹⁵.

Dicho esto, y de modo similar a lo que se ha planteado anteriormente con respecto a la LCD, es posible que determinadas creaciones protegidas por el derecho de autor, puedan ser destinadas, principal o subsidiariamente, a una aplicación industrial. Del mismo modo, puede darse el supuesto de que determinadas creaciones protegidas inicialmente por la propiedad industrial, puedan ser utilizadas para ser explotadas en cuanto obras protegidas por la propiedad intelectual.

Sin perjuicio de referirnos más adelante a la interrelación que puede suscitarse en la protección de aquellas marcas que reproducen obras artísticas (art. 2 LM), comenzaremos por el ámbito en el que con mayor intensidad se manifiesta la concurrencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Se trata de los llamados modelos y dibujos industriales³¹⁶.

a) La protección acumulativa entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial sobre los modelos y dibujos industriales.

Los modelos y dibujos industriales, regulados parcialmente en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930³¹⁷, son "concepciones relativas a la forma o apariencia exterior de objetos de uso común que, sin modificar sus cualidades

³¹⁵ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 688; ROGEL VIDE, *Comentarios al CC...*, cit., p. 99, quien explica que "Frente a la propiedad intelectual, que contempla la creación literaria y artística, la propiedad industrial se centra en el ámbito de las cosas útiles (...)"; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 55; BAYLOS MORALES, M., *La Frontera entre Derecho de autor, derechos conexos y propiedad industrial. Planteamiento. Visión doctrinal del tema*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 97.

³¹⁶ CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y propiedad Intelectual: Su tratamiento en la vigente legislación española, I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 82; ROGEL VIDE, *Comentarios al CC...*, cit., p. 103; BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 29.

³¹⁷ Sobre la aplicación a estas figuras de las acciones previstas en la Ley de Patentes, véase *infra*.

propias desde el punto de vista de la utilidad que prestan, contribuyen, sin embargo, a darles una aspecto más agradable y atrayente"³¹⁸.

Los dibujos industriales son en esencia obras plásticas protegidas en cuanto tales por la LPI, pero destinadas a cumplir una finalidad industrial: servir de ornamentación o decoración a los objetos. Como explica el profesor Baylos, los dibujos industriales pretenden hacer los objetos "más apetecibles al consumidor, mediante la inscripción en ellos de trazas, gráficos, líneas, figuras, grabados o colores, afectando pues, a la o las superficies, lados, o caras del mismo como rasgos que se proyectan en él en forma *bidimensional*. (Así, los decorados de cerámica, el estampado de una tela, las figuras de una alfombra, los motivos ornamentales de vidriería, etc.)"³¹⁹. Por su parte, el modelo industrial es toda creación de forma dirigida a "dar una configuración tridimensional nueva a un producto, con el fin industrial de reproducirlo. Puede definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación (art. 182 EPI)³²⁰". Junto a estas dos categorías, define el Estatuto de la Propiedad Industrial los modelos y dibujos artísticos,

³¹⁸ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., pp. 792 y 798; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1201; FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del año 2000*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 111; sobre el modelo industrial, véase por todos, OTERO LASTRES, J. M., *El modelo industrial*, Madrid, 1977, p. 306.

³¹⁹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 798; el art. 182 del EPI, define el dibujo industrial como "toda disposición o conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio natural, mecánico, químico o combinados"; sobre el concepto jurídico de modelos y dibujos industriales, CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea*, RGD, nº 595, abril 1994, p. 3672; GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación*, RGD, nº 595, abril 1994, pp. 3993 y ss.

³²⁰ Según el art. 182 EPI, se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto (...); ROGEL VIDE, C., *Comentarios al CC...*, cit., p. 103; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 798; más ampliamente, OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 322; la STS, de 24-3-1999 (RJ 1999/2006), en torno a la diferencia entre modelo y dibujo industrial, declara: "Como ha sostenido la doctrina científica más reputada, el dibujo industrial tiene por objeto el adorno o decoración de un producto, mientras que el modelo industrial, con la misma finalidad de dotar a un producto de apariencia estética sugestiva, se diferencia en una concepción total respecto a la forma, constituida por una configuración tridimensional total"; asimismo, en STS, Sala 1ª, de 9-7-1987 (RJ 1987\5211).

consistentes en la reproducción de una obra de arte para ser explotada con un fin industrial (art. 190 EPI)³²¹.

Es comprensible la cercanía de todas estas figuras con la propiedad intelectual³²². Se trata de creaciones que en ciertos casos, podrían estar protegidas en cuanto obras plásticas por la LPI, pero que principal o subsidiariamente son utilizadas con una finalidad industrial³²³. Interesa por tanto determinar si ante una infracción de un dibujo o modelo industrial, o de un dibujo o modelo artístico, la protección otorgada por una de las normas excluirá la aplicación de la norma concurrente, o si por el contrario, el titular de la aplicación industrial puede beneficiarse de una doble protección³²⁴.

La respuesta a este interrogante viene dada directamente por el art. 3.2 LPI, que proclama con carácter general la independencia, compatibilidad y acumulación entre los derechos de propiedad intelectual y los de propiedad industrial³²⁵. La ley recogió en este punto la solución propugnada por los autores franceses defensores de la protección acumulativa de ambas regulaciones³²⁶. Con ello se cerraba además la discusión que la doctrina había mantenido sobre la protección debida a los modelos industriales³²⁷.

En efecto, desde la aprobación del Estatuto de la Propiedad Industrial, la doctrina se había esforzado en delimitar la frontera entre los modelos y dibujos

³²¹ "Están comprendidas en este capítulo - continua diciendo el art. 190 EPI-, las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, las fotografías originales, etc., independientemente de los derechos que puedan corresponderles en el concepto de propiedad intelectual"; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 360; CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 365; GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 3997.

³²² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1767.

³²³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 181.

³²⁴ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 555.

³²⁵ BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 26, destaca que el texto originario de la LPI de 1987 declaraba la compatibilidad e independencia de los derechos de autor con la propiedad ordinaria, la propiedad industrial y los otros derechos de propiedad intelectual. La refundición de 1996, añadió a este precepto el termino acumulable.

³²⁶ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 383; GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 3996; CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3672.

artísticos por un lado, y los modelos y dibujos industriales por otro. En esa tarea de deslinde entre ambas categorías, cierto sector doctrinal había defendido la tesis restrictiva de que la concurrencia de regulaciones sólo podía predicarse de los dibujos y modelos artísticos, concebidos por la ley como propias obras de arte aplicadas a un fin industrial (art. 182 EPI)³²⁸. Por su parte, los dibujos y modelos industriales, en tanto no alcanzaban el grado estético o artístico requerido, sólo podían disfrutar de la protección prevista por la legislación de propiedad industrial³²⁹.

Así las cosas, y en términos procesales cabía decir que unos mismos hechos, esto es, la reproducción in consentida de un dibujo o modelo industrial, podían ser integrados por igual en el supuesto abstracto de la normas sobre propiedad intelectual o en el supuesto de hecho de las normas sobre propiedad industrial. Es decir, un mismo supuesto de hecho podía ser calificado como usurpación de derechos de propiedad intelectual o como infracción de derechos de propiedad industrial. La determinación de la norma jurídica finalmente aplicable dependía del grado artístico o estético de la creación. De entender que el dibujo o modelo era una obra de arte, el titular del mismo podía disfrutar de una doble protección, mientras que si la creación no podía calificarse como obra artística, la aplicación del EPI, desplazaba la aplicación de la LPI.

Con todo, resulta difícil admitir que en este hipótesis pudiera darse un concurso de leyes, por cuanto la calificación de la creación como un modelo industrial suponía la exclusión de una de las normas en concurso y la aplicación exclusiva del EPI, pero de entender que se trataba de un modelo o dibujo artístico, la aplicación de la LPI no excluía la aplicación del EPI.

³²⁷ ROGEL VIDE, C., *Comentarios*, cit., p. 104; en el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1768.

³²⁸ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 360; FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 116.

³²⁹ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit.; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1768; FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 116.

Semejante postura implicaba por otra parte, que la determinación de la norma jurídica aplicable, y en su caso, la posibilidad de que el titular de derechos se beneficiara de la doble protección, dependiera exclusivamente del criterio subjetivo y particular del juzgador sobre el grado artístico o estético del modelo o dibujo³³⁰. Las dificultades de orden práctico para encontrar un criterio objetivo útil de diferenciación entre ambos supuestos, motivaron que la doctrina se inclinara por la tesis amplia de defender la protección acumulativa, tanto a los dibujos o modelos industriales, como a los artísticos³³¹.

De este modo fue entendido también por la LPI española, no sólo en el mencionado art. 3.2, sino también en su art. 10, que atribuyó el carácter de obra, en el sentido de esta ley, a las "esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografías y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos

³³⁰ Para un análisis de los argumentos en el Derecho comparado, véase, OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 360; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., pp. 800 y 801, ofrece una explicación crítica de los argumentos que la doctrina partidaria de la tesis restrictiva había mantenido para establecer la diferencia entre los modelos y dibujos industriales, por una parte, y los artísticos, por otra. En primer lugar, se apuntaba el valor artístico de la obra, criterio claramente rechazable que dependería del gusto o de la concepción artística del que enjuiciaba la obra. En segundo lugar, rechaza igualmente el autor citado el criterio de la finalidad o destino con el que se creó la obra: serían protegidas por el derecho de propiedad industrial las obras creadas especialmente para ser aplicadas a un objeto industrial. En tercer lugar, la tesis de la accesoriadad tampoco es convincente. Según este argumento, quedarían excluidas de la propiedad intelectual aquellos dibujos y modelos que separados del objeto industrial, carecen de valor o entidad propia; serían por tanto modelos industriales aquellos en los que la obra de arte no puede ser reproducida sin que ello conlleve la reproducción del objeto industrial; véase sobre este tema, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios*, cit., p. 181; CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3679.

³³¹ Ante esta dificultad, explica el prof. Baylos, "hay países que renuncian a seleccionar entre dibujos y modelos que han de ser protegidos por la propiedad intelectual y los que deberán encuadrarse en la propiedad industrial. De esos países destaca el caso de Francia, que ateniéndose al principio de la «unidad de arte», admite que *todas las obras plásticas aplicadas podrán disfrutar a la vez de la protección de la propiedad intelectual*, sin necesidad de cumplir ningún requisito ni formalidad y *del sistema protector que (sic) la propiedad industrial a los dibujos y modelos industriales*, si se cumple el requisito del depósito en un registro especial y la condición de novedad", BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 803; en el mismo sentido, BAYLOS MORALES, M^a. C., *La Frontera entre Derecho de autor y...*, cit., p. 99; FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 116; VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., (ed., 1989), p. 58; CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3677; MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, cit., p. 196.

y las demás obras plásticas, *sean o no aplicadas* (cursivas nuestras)³³²". Es decir, con independencia de la finalidad a la que se destine la creación original, ésta gozaría en primer término, de la protección otorgada por del derecho de autor³³³. Dicho con otra palabras, la protección establecida por la LPI, no quedaría excluida por el hecho de que la obra plástica fuera principal o subsidiariamente aplicada a una finalidad industrial³³⁴. En fin, la LPI considera incluibles por igual entre las obras plásticas, aquellas que han sido creadas especialmente para una aplicación industrial y las que no fueron creadas con esa específica finalidad³³⁵.

³³² BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 803.

³³³ Como explica CASAS, R., *La protección de los artistas plásticos en el Derecho español, en I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 261, el destino de la creación carece de importancia. "Si una escultura es meramente ornamental, un objeto es útil o un dibujo se utiliza para fines publicitarios o industriales, no por ello quedará fuera del ámbito de aplicación de la LPI. Las «creaciones originales» de herreros, alfareros, joyeros, tapiceros, sastres, ebanistas, etc., no son menos «obras plásticas» que las esculturas o las pinturas, con independencia de que su régimen jurídico presente particularidades".

³³⁴ FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 116; GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 3997.

³³⁵ ROGEL VIDE, C., *Comentarios al CC...*, cit., p. 103. El AAP de Barcelona, sección 15ª, de 12-5-1997, (AC 1997\1138), resolvía el recurso interpuesto por la mercantil «Vibia, SA» impugnando el auto que desestima la demanda de medidas cautelares suplicadas contra «Megadeth, SL» al amparo de la normativa que regula la lealtad en el mercado, y como fundamento de su pretensión reitera que, mediante la fabricación y comercialización de una lámpara copia de la modelo «Quadra Ice» creada por la actora, la demandada ejecuta actos de imitación, confusión y explotación del esfuerzo ajenos. La demandante alega como primera de las excepciones al derecho de imitación el derecho de exclusiva que, (...) aparece sustentado en la normativa sobre propiedad intelectual; a lo que opuso la demandada la ineptitud del concreto diseño litigioso para constituir tal tipo de propiedad. La Sala declara: "Situada la protección del modelo industrial en la confluencia de los derechos de la propiedad industrial y la intelectual, algún autor sostiene no susceptibles de protección por las normas reguladoras de ésta aquellas creaciones de forma que desde el momento de su creación tiene un fin industrial - los «modelos utilitarios»-, dada la inseguridad que provocan los diferentes requisitos exigidos para que la creación pueda ser objeto de protección por una u otra, la distinta amplitud de la exclusividad y, singularmente, su duración, que daría lugar a una protección elástica que se extendería más allá de los límites que quiso el legislador para enriquecer el dominio público de las formas estéticas aplicadas. Ahora bien, tal posición carece de reflejo normativo. Definido el modelo industrial en el artículo 182 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 julio 1929, Texto Refundido de 30 abril 1930 como «todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación», nada impide que la forma estética del producto sea simultáneamente una obra de arte plástica - el artículo 10.1, e de la Ley entre las creaciones originales susceptibles de protección intelectual menciona «las obras plásticas sean o no aplicadas», sin distinción en función de la finalidad perseguida por el artista -, dando lugar a los llamados «modelos artísticos» y «obras de arte aplicado» a que se refiere el artículo 190 del Estatuto -«modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con fin industrial»-, cuya protección cumulativa resulta de lo dispuesto en el último párrafo del propio artículo - la protección de la propiedad

Por tanto, no es al juzgador a quien corresponde determinar la norma jurídica aplicable con base en unos mismos hechos alegados por el actor, sino que será el titular del modelo industrial quien podrá formular de modo diverso el fundamento fáctico de la pretensión. El actor podrá configurar la *causa petendi* de la pretensión procesal, alegando la existencia de una obra plástica original susceptible de ser protegida por el derecho de autor (art. 10 LPI), o teniendo en cuenta la utilidad industrial de esa misma creación³³⁶. En función de los hechos diferenciales que sean destacados en la alegación, el actor podría formular distintas pretensiones³³⁷.

Cabe plantearse entonces cuáles pueden ser los motivos que condicionarán la obtención de tutela de acuerdo con las normas sobre propiedad intelectual o de acuerdo con las normas reguladoras de la propiedad industrial.

Debe tenerse en cuenta, en primer término, que las acciones dirigidas a la protección de los derechos existentes sobre dibujos y modelos industriales, son las previstas con carácter general por la Ley de Patentes. La disposición derogatoria de esta última norma, dejó sin efecto las disposiciones del Estatuto de la Propiedad Industrial relativas a patentes y modelos de utilidad, quedando vigentes tan sólo las

intelectual se otorga «independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de propiedad intelectual», lo que concuerda con el artículo 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 -«los derechos de autor son independientes y compatibles con ... los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra»- y en idéntico apartado y artículo del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril que aprueba el texto refundido de la Ley, que, aún con mayor contundencia, dispone que «los derechos de autor son independientes y compatibles y acumulables con ... los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra»; por lo que en nuestro ordenamiento rige el llamado sistema de protección cumulativa parcial y nada impide reconocer la tutela de la propiedad intelectual a la «creación artística original» destinada inicialmente a servir de modelo industrial (...). Ahora bien, en la pieza separada no se nos acredita la titularidad del diseño - cuya prueba deduce la actora de unas manifestaciones vertidas ante Notario cuyo contenido no nos consta -, y su originalidad con tal grado de creatividad que convierta en irrelevantes las diferencias estéticas existentes entre el que la demandante afirma de su titularidad y el comercializado por la demandada, con la intensidad precisa para la intromisión cautelar en el patrimonio ajeno, por lo que debe rechazarse el argumento analizado".

³³⁶ En este sentido explica VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 59, "debe ser el propio autor o el industrial que adquiere sus derechos quien decida la inclusión en uno u otro régimen. Cada titular sabrá mejor que nadie si le conviene el amparo de sistema formalista y riguroso de la propiedad industrial y los solicitará si lo necesita, sin que esta opción sea excluyente, y, en consecuencia queda abierta la posibilidad de solicitar la protección simultánea de la propiedad intelectual de su obra".

³³⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Los procesos declarativos...*, cit., p. 36.

normas reguladoras de los dibujos y modelos industriales³³⁸. No obstante, en cuanto a protección judicial se refiere, los dibujos y modelos industriales se asimilaban a los modelos de utilidad, que, como hemos dicho, pasaron a estar regulados por la Ley de Patentes³³⁹. Por último, cabe recordar que la disposición derogatoria de la Ley de Patentes, declaró aplicables a cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial, las normas sobre jurisdicción, competencia y procedimiento, establecidas en la ley de Patentes³⁴⁰.

Siendo ello así, la concurrencia de regulaciones, y la posibilidad de acumular o de elegir entre alguna de ellas, debe ser examinada en atención a las acciones previstas por la LPI, y las contempladas en la Ley de Patentes. En esta última se contempla, al igual que la LPI, la acción de cesación, unas acciones de remoción, y una pretensión indemnizatoria (art. 62 LP). No contempla, en cambio, la acción de prohibición, que como hemos visto sí sería admisible en el ámbito de los derechos

³³⁸ CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3672; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 806.

³³⁹ GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 3992; CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3711.

³⁴⁰ En este sentido se pronuncia el AAP de Alicante, Sección 4ª, de 13-5-1996, (AC 1996\1023) al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad «Microfibras, Inc.» frente al auto dictado por el JPI nº 3 de Alcoy, el 7-7-1993: "Los derechos sobre la propiedad intelectual y concretamente sobre los dibujos que confiere el autor del artículo 10.1, e) de la Ley 22/1987, de 11 noviembre de Propiedad Intelectual, (...), en virtud de lo dispuesto en el artículo 3. 2º de la citada Ley 22/1987, son compatibles con los derechos de la Propiedad Industrial, que incluye su Estatuto, respecto a los dibujos industriales, en el artículo 2, c), y no hay duda que el que reivindica para sí la parte actora tiene también esta consideración, los que se adquieren y se reconozcan por inscripción en el registro, artículo 2 párrafo primero y artículo 7, vigentes, puesto que las disposiciones derogatorias de las Leyes 20 marzo 1986, 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos Industriales y la de 10 noviembre 1988, 32/1988, de Marcas, que afectan al Estatuto, dejan a salvo estos derechos, por tanto, hay que estimar que los derechos, dibujos, sobre los que gira la pretensión cautelar que la parte actora, ejercita al amparo del artículo 126 de la repetida Ley 22/1987, tienen su protección en las dos vertientes de la propiedad intelectual, artículo 123, y de la propiedad industrial, artículo 165 que equipara los modelos de utilidad a los dibujos industriales y que protege el artículo 148.1 de la Ley 11/1986, de todo lo cual se infiere que teniendo registrado el dibujo del demandado del que pretende la sociedad actora tener preferencia, lo que le confiere el derecho a la reproducción, no cabe excluir a aquél de este derecho, aunque sea mediante una medida cautelar, que, por su naturaleza es limitada en el tiempo, en tanto no se determine en el juicio de prevalencia de uno u otro derecho, de ahí que proceda la desestimación del recurso y la confirmación del auto apelado, si bien sea por otros fundamentos"; asimismo, sobre la liquidación de la indemnización de acuerdo con el art. 66 de la Ley de patentes en un supuesto de utilización indebida de modelo industrial, STS, Sala 1ª, de 27-7-1998 (RJ 1998/5852).

de autor. Por otra parte, la ley de Patentes regula detalladamente unas diligencias de comprobación de hechos, ausentes por completo en el articulado de la LPI³⁴¹.

En segundo lugar, para obtener la protección prevista por el EPI se requiere, como es sabido, la inscripción del modelo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y esta inscripción sólo se admitirá si el dibujo o modelo cumple el requisito de la novedad "absoluta o universal"³⁴². Además, el solicitante del modelo artístico deberá acompañar a la solicitud del registro, la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra artística que se aplicará al objeto (art. 191 EPI). Por su parte, para poder obtener la protección prevista por la LPI no se requiere inscripción alguna de derechos (art. 1 LPI), pero sí es preciso que la creación cumpla el requisito de la originalidad³⁴³. Por tanto, aquellos modelos o dibujos que no hayan obtenido el requisito formal de la inscripción podrán solicitar la protección al

³⁴¹ En este sentido señala VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1300, la pobreza de la regulación de las acciones para la protección de los derechos reconocidos en la LPI, si se compara con las regulaciones de la Ley de patentes, marcas y competencia desleal. Y en concreto apunta, "Faltan [en la LPI] las diligencias para la comprobación de hechos, que podrá ser tan útiles como en el Derecho de la propiedad industrial".

³⁴² Sobre los requisitos formales para acceder a la protección establecida para los modelos y dibujos industriales, puede verse, CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., pp., 3677 y 3694; en particular sobre el requisito de la novedad, GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 4001; en el asunto resuelto por la SAP de Valencia, sección 8ª, de 13-6-1997 (AC 1997\1732), antes citada, sobre la imitación de una línea de joyería, se reclamaba la protección al amparo de las normas sobre propiedad intelectual, propiedad industrial - en cuanto modelos de utilidad de las piezas de joyería- y competencia desleal. La Sentencia denegó la protección al amparo de las normas sobre propiedad intelectual por considerar que falta el requisito de la originalidad; y en cuanto a la propiedad industrial, la Sala declaró que la demandada había acreditado las inscripciones registrales de los correspondientes modelos de utilidad, mientras que la actora no había aportado justificación documental de la concesión a su favor de marcas o modelos que amparen las joyas discutidas.

³⁴³ Así, explica BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 804, que a los dibujos y modelos industriales cabe incluirlos en la protección de la propiedad intelectual si superan el requisito común de originalidad y en la propiedad industrial, si el objeto reúne la nota de novedad y se cumplen además los requisitos formales y de registro que exige la Ley que hoy todavía rige la materia, que es, como hemos dicho, el Estatuto sobre Propiedad Industrial"; en el mismo sentido, ROGEL VIDE, C., *Comentarios*, cit., p. 104; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad intelectual...*, cit., p. 88; por su parte, afirma CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3679 la doble tutela de la que pueden disfrutar los dibujos y modelos industriales no es automática. Para ello deben cumplirse las condiciones establecidas en cada una de las regulaciones. Así, explica el autor citado "Un diseño industrial puede calificarse de obra artística (...) pero para ello debe reunir los requisitos exigidos generalmente por el art. 10.1 LPI: ha de ser una obra original y, en nuestro caso, referida al terreno artístico".

amparo de la LPI, siempre que tengan el grado mínimo de originalidad requerido para ser protegidos por el derecho de autor³⁴⁴. Si por el contrario, el modelo está registrado, el titular del mismo podrá optar por el ejercicio de cualquiera de las dos acciones o bien podrá acumularlas en el mismo procedimiento³⁴⁵.

Cabe apuntar otra importante diferencia entre ambas instituciones. La protección de la propiedad intelectual tiene una proyección temporal mucho más dilatada que la otorgada por la propiedad industrial. De acuerdo con el art. 185 EPI, la vida legal de los modelos industriales y analógicamente, la de los dibujos y modelos artísticos, será de diez años, renovables por otros diez³⁴⁶. En cambio, los derechos de explotación sobre una obra artística subsisten durante toda la vida del autor, y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26

³⁴⁴ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 421; GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 3997, quien afirma: "Se comprende pues, que sólo en el caso de que la creación de forma tenga un contenido artístico mínimo [precisamente en la determinación de cuál haya de ser ese contenido mínimo radica la cuestión más problemática], se admita la acumulación de protecciones - de derecho de autor y de propiedad industrial - en un mismo objeto".

³⁴⁵ Recuérdese, la STS, Sala 1^a, de 5-5-1998, (RJ 1998\3235) sobre la imitación de los dibujos de la baraja de Cartas española. La entidad «Heraclio Fournier, SA» formuló demanda en proceso declarativo de menor cuantía frente a «Gráficas Milano, SL» en protección de la propiedad (especial) de los dibujos de los naipes de la baraja de cartas española, alegando que la entidad demandada los producía imitando los de la demandante y se apoyaba en su titularidad de la propiedad intelectual, como dibujos u obras plásticas, y de la propiedad industrial, como modelo o dibujo industrial. La sentencia dictada en apelación desestima la demanda; respecto a la protección de la propiedad industrial declara: «se ha de desechar la primera de aquellas protecciones ante la absoluta falta de prueba sobre la realidad de las inscripciones que se hubiesen llevado a cabo en el Registro de la Propiedad Industrial, indicadas en el escrito de la demanda, lo que conlleva la ausencia de protección de los modelos y dibujos industriales y artísticos de la actora»; con respecto a la propiedad intelectual: "Respecto a la segunda, observa que «tanto los dibujos o diseños de la actora como los de la demandada tienen su base en un determinado estilo de naipes, cual es la baraja de tipo castellano, pero se introducen una serie de elementos originales o inéditos en los dibujos, manifiestamente diferenciadores de otros naipes del mismo tipo...es preciso acreditar que los elementos originales o inéditos, que se pueden observar en los naipes, son de su exclusiva propiedad, y a tal fin incorpora a los autos certificaciones del Registro de la Propiedad Intelectual, relativas a los asientos que constan en el mismo sobre diferentes modelos de naipes», y afirma: «con las certificaciones registrales no se ha probado tal extremo, al carecer de una individualización registral respecto de los dibujos o diseños artísticos sobre los que se afirma su imitación»; por lo que termina reafirmando «que se deja al Tribunal sin una delimitación precisa del objeto registrado sobre el que pudiese recaer el derecho de autor». Plateado recurso de casación, el TS declara no haber lugar al recurso.

³⁴⁶ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 421; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1200; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad intelectual...*, cit., p. 88.

LPI)³⁴⁷. Así las cosas, el art. 3.2 LPI permitiría, una vez finalizada la protección prevista por la propiedad industrial, invocar la protección contemplada por la propiedad intelectual³⁴⁸.

Las diferencias apuntadas entre los hechos que condicionan obtener la tutela prevista por la LPI y los determinantes de la concesión de tutela de acuerdo con las normas reguladoras de la propiedad industrial, permitirán al titular del dibujo o modelo industrial configurar de manera diversa la *causa petendi* de la pretensión procesal. El actor deberá alegar en la demanda todas las posibles causas de pedir de la misma petición (art. 400 LEC), pero podrá también elegir aquella de las pretensiones que le resulte más ventajosa. En el primer caso, habrá acumulación de pretensiones, si bien como todas persiguen la misma consecuencia jurídica, sólo una de ellas podrá ser estimada³⁴⁹. En el segundo caso, el órgano jurisdiccional deberá resolver sobre la concreta pretensión planteada, y no sobre aquella otra que pudiendo formularse no se ejercitó³⁵⁰. Sin embargo, esta última no podrá ser examinada en otro proceso posterior, porque a ella alcanzará la autoridad de cosa juzgada del proceso en el que pudo ejercitarse y no se ejercitó³⁵¹.

Hemos dicho que en aquellos supuestos en los que el actor alegue en la demanda las distintas causas de pedir que pueden fundar una misma petición, habrá acumulación de pretensiones. Conviene diferenciar esta hipótesis de otros posibles supuestos de acumulación.

Sabemos que el dibujo industrial es una obra plástica que con mayor o menor grado artístico se incorpora a un objeto industrial. El titular de la obra plástica y el propietario del modelo industrial pueden coincidir en la misma persona, y en ese

³⁴⁷ CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3678.

³⁴⁸ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 422; FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 116.

³⁴⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Los procesos declarativos*, cit., p. 36; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1769.

³⁵⁰ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 56.

³⁵¹ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso...*, cit., p. 31.

caso el titular de ambos derechos podrá alegar distintos fundamentos de una misma petición³⁵².

Pero cabe la hipótesis, nada extraña, de que el creador de la obra plástica y el propietario del dibujo industrial sean sujetos distintos. En tal caso, el autor o creador de la obra plástica cederá al propietario del objeto industrial el derecho de reproducción de aquella obra, para una concreta modalidad de explotación: la aplicación industrial en una determinada clase de productos³⁵³. El titular de la obra o dibujo, el autor según la LPI, estará legitimado para la defensa de su obra, no en cuanto a dibujo industrial sino en cuanto obra plástica del art. 10.1 LPI. Es decir, estará legitimado para la defensa del derecho moral, y de todos los derechos de explotación sobre esa creación, excepto para el derecho a la reproducción de la obra en la concreta modalidad de explotación que ha cedido³⁵⁴. Y es claro que en todos estos casos el autor sólo puede invocar la protección prevista por la LPI.

Ese pacto de autorización o cesión del derecho de reproducción, constituye pues el instrumento necesario para que el empresario pueda aplicar o crear el dibujo o modelo industrial. Y una vez creado y registrado, el propietario del dibujo industrial podrá impetrar la protección prevista por la legislación de propiedad industrial, en cuanto titular registral del modelo o dibujo, y podrá reclamar, acumulada o individualmente, la protección al amparo de la LPI, en cuanto titular de ciertos derechos de explotación del autor. Y es en esta segunda hipótesis, cuando el titular del dibujo o modelo industrial puede disfrutar de la protección acumulativa.

³⁵² CARRASCO PERERA., A., *Comentarios*, cit., p. 1767.

³⁵³ En efecto, de acuerdo con el art. 193 del EPI, «la concesión del registro de un modelo o dibujo artístico reproducido no lleva la exclusiva de la aplicación de la obra artística más que a un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación»; por tanto los concesionarios no podrá impedir que otro u otros utilicen la misma obra artística para ser aplicada a objetos u ornamentaciones diferentes", OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 416; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad intelectual...*, cit., p. 87.

³⁵⁴ Como explica OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 417, concedida la autorización por el autor para que la obra de arte "origine un modelo artístico, el autor de la obra de arte (o sus derechohabientes) renuncian al derecho de reproducción de su obra en los términos de la autorización concedida. Dicho de otra manera, al conferir la autorización para que su obra origine un modelo artístico, (esto es, que sea reproducida y aplicada a un objeto industrial o a un género de

Siendo esto así, no nos parece acertado afirmar que en supuestos en los que el titular de la propiedad intelectual y el titular de la propiedad industrial sean sujetos distintos, pueda existir un litisconsorcio facultativo entre ambos³⁵⁵.

En primer lugar, porque como se acaba de comprobar, las acciones que asisten al autor del dibujo u obra plástica, son distintas de las que corresponden al propietario del dibujo industrial. El autor seguirá estando legitimado para la defensa de su obra desligada de todo producto industrial, y estará legitimado igualmente para perseguir las aplicaciones que de su obra se realicen sin su consentimiento, en objetos de género distinto a aquél que él autorizó. Ahora bien, la reproducción del dibujo industrial en el tipo de objetos para los que el autor cedió su derecho, no supone una violación de la obra plástica, sino una usurpación del dibujo industrial, para cuya defensa estará legitimado el titular de la propiedad industrial y no el de la propiedad intelectual³⁵⁶. Dicho de otra manera, el dibujo industrial no es la obra plástica creada por el autor, sino la aplicación de esa obra a un género determinado de productos. La violación del dibujo industrial requiere la reproducción de esa obra plástica en ese mismo tipo de productos³⁵⁷.

ornamentación) el autor (...) renuncia a reproducir y explotar de esta misma manera su creación"; asimismo, CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, cit., p. 3678.

³⁵⁵ Así, explica CARRASCO PERERA. A., *Comentarios*, cit., p. 1767, "La compatibilidad que predica el artículo 3.2 LPI, no se traduce sólo en la posibilidad de derecho concurrentes de carácter inmaterial, sino también en la compatibilidad de técnicas de protección diversas. Y, corolario de ello, la acumulación de las pretensiones derivadas de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Si ambos tipos de derechos inmateriales recaen en sujetos diversos, cada uno está legitimado por derecho propio y sometido al específico régimen de cada una de estas modalidades. Es posible, no obstante un litisconsorcio facultativo entre ellos".

³⁵⁶ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 417.

³⁵⁷ "El titular del modelo artístico - explica OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 416-, puede, pues, invocar la ley de Propiedad Intelectual únicamente para proteger su creación que en este supuesto no consiste (..) en la obra de arte preexistente, sino en una reproducción de la misma aplicada a un objeto para explotarlo industrialmente. Adviértase, además que, el derecho concedido al titular del modelo artístico está en la hipótesis analizada fuertemente limitado. Porque según dispone el art. 193 del EPI «la concesión del registro de un modelo o dibujo artístico reproducido no lleva la exclusiva de la aplicación de la obra artística más que a un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación; por tanto, los concesionarios no podrán impedir que otro u otros utilicen la misma obra artística para ser aplicada a objetos u ornamentaciones diferentes». Quiere esto decir que el titular del modelo artístico tan sólo puede invocar la ley de Propiedad Intelectual para reprimir los actos de usurpación que se refieran a la creación de forma consistente en la reproducción de una obra de arte preexistente aplicada - y esto es lo que se debe

Por tanto, las acciones que puede ejercitar el creador de la obra plástica y las acciones que corresponden al titular del dibujo industrial perseguirán consecuencias jurídicas diferentes. Pero es que además, aún cuando se iniciara un procedimiento en el que se acumularan las acciones correspondientes a ambos sujetos, no podemos admitir que en tales casos exista un litisconsorcio facultativo, por cuanto la idea de la acumulación descarta toda noción de litisconsorcio. En estos supuestos se plantearía una acumulación objetiva- subjetiva de pretensiones, en la que cada uno de los sujetos estará individualmente legitimado para cada una de las pretensiones. El litisconsorcio exigiría que el proceso finalizara con una sentencia que afectara por igual a todos los litisconsortes; en cambio en el instituto de la acumulación de pretensiones, la sentencia deberá contener tantos pronunciamientos cuantas sean las pretensiones acumuladas³⁵⁸.

b) La problemática con el Derecho de marcas.

La marca es definida por el art. 1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, como «todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra persona»³⁵⁹. La titularidad de un derecho exclusivo sobre este signo distintivo, se adquiere, de acuerdo con el art. 3 LM, "por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley"³⁶⁰. Y una vez otorgado el registro de la marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas, su titular adquiere, positivamente, el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico

subrayar- a un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación"; en el mismo sentido, FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., *El Derecho de autor y los derechos conexos...*, cit., p. 111; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1768.

³⁵⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 272.

³⁵⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas*, cit., p. 24; VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1218; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 809; BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de Marcas...*, cit., p. 22.

³⁶⁰ Sobre la adquisición del derecho sobre la marca, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., 31; LÓPEZ DE MEDRANO, F., *Reflexión sobre algunas cuestiones suscitadas por el nuevo derecho español de marcas*, RGD, nº 549, junio, 1990, p. 4570; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 303; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial...*, cit., p. 819; MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada...*, cit., p. 36; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 83.

económico para distinguir productos y servicios, y negativamente, el derecho de impedir que terceros sujetos no autorizados empleen esa marca para distinguir productos o servicios idénticos o similares³⁶¹.

La confluencia entre las normas reguladoras de la propiedad intelectual y las que reglamentan los derechos exclusivos sobre las marcas, proviene del objeto o creación que puede constituir signo distintivo.

Según lo dispuesto en el art. 2 LM, pueden constituir marcas, las palabras y combinaciones de palabras, las letras, cifras y sus combinaciones, las imágenes, figuras, símbolos y gráficos (apartado b), así como las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. Se trata de figuras que, en ciertos casos, podrían alcanzar el grado de originalidad mínimo para poder acceder a la protección prevista por el derecho de autor³⁶². Cuál debe ser la relación entre la protección establecida para los derechos de propiedad intelectual, y la prevista para el derecho exclusivo sobre el signo registrado, es el problema que debemos resolver en este apartado³⁶³.

³⁶¹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., pp. 162 y ss.; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 59; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 83.

³⁶² Así, como dice FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p.132, "Entre las creaciones literarias que pueden dar origen a una marca hay que destacar, singularmente, el eslogan publicitario que será registrado, en su caso, como marca; (...) y entre las creaciones artísticas susceptibles de convertirse en marcas cabe citar, básicamente, las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics. Dentro de la hipótesis de las historietas gráficas ocupan un lugar destacado los personajes protagonistas de las mismas (...); si (éstos) poseen rasgos expresivos peculiares y se representan gráficamente de manera original, constituyen creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual que pueden pasar a constituir una marca gráfica o el componente gráfico de una marca mixta"; en el mismo sentido, GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, cit., p. 4001; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 86; en torno a las dificultades que el objeto de una marca puede encontrar, para alcanzar el grado de originalidad exigido por el Derecho de autor, véase, BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 809, y bibliografía allí citada.

³⁶³ Esta cuestión, explica FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 130, no estaba resuelta en el Estatuto de la Propiedad Industrial; asimismo, CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 83; el art. 124 EPI, se limitaba a prohibir la inscripción como marca de las creaciones protegidas a través de un dibujo artístico siempre que el titular del derecho sobre el dibujo artístico entablase la correspondiente oposición. Pero nada se decía con respecto a las creaciones protegidas por un dibujo o modelo industrial y las obras protegidas por un derecho de propiedad intelectual. La jurisprudencia de la Sala Tercera del TS fue integrando este vacío legislativo, mediante una acertada línea jurisprudencial. Se trataba de la STS,

El art. 13 de la LM, parece dar respuesta a aquella cuestión cuando declara que no podrán registrarse como marcas, "los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, *a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho*" (cursivas mías). Por tanto, según la LM, determinadas creaciones artísticas protegidas por la LPI, podrían ser utilizadas, previo consentimiento de su titular, como signos distintivos de determinados productos o servicios³⁶⁴.

Con ello no quedan sin embargo resueltos los problemas de conexión entre los derechos derivados de las respectivas propiedades especiales. Para ello conviene diferenciar entre diversos grupos de casos. En primer término, deben apuntarse aquellos litigios derivados del negocio de autorización entre el autor de la obra artística y el solicitante de la marca. Un segundo grupo de supuestos se plantean cuando el usuario de una marca que reproduce una creación protegida por el derecho de autor, procede a la inscripción de la misma, sin contar con la autorización del autor, y en contra de la prohibición relativa del art. 13.d LM. En tercer lugar, debe examinarse la hipótesis en la que el titular de la marca registrada y titular, al mismo tiempo, de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra que constituye marca, ve lesionados sus derechos por parte de un tercero que utiliza una marca semejante a la registrada anteriormente.

a) Con respecto a la primera de las hipótesis enunciadas, la situación que se plantearía sería en principio similar a la resuelta anteriormente en relación con los

Sala de lo Contencioso-administrativo, de 29-11-1982, (RJ 1982\7113), que resolvió un litigio en el que se pretendía la inscripción de la marca "La Pantera"; el TS entendió que de acuerdo con la LPI, "nadie puede reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario; lo que impide prescindir de los derechos de propiedad intelectual por el mero hecho de que no aparezcan registrados a efectos de la propiedad industrial".

³⁶⁴ VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1234; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1768; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 84; como explica, GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 60, "(...) para respetar el derecho de exclusiva que corresponde al titular de la creación protegida por el Derecho de autor o por la pertinente modalidad de la propiedad industrial, el legislador de marcas prohíbe su registro como tal, salvo que cuente con la autorización del titular. En conclusión, un mismo signo puede constituir marca y puede ser una obra protegida por el derecho de autor y sobre el mismo recaerán

dibujos y modelos industriales. Cuando el solicitante de la marca y el titular de la creación protegida por el derecho de autor, son sujetos diferentes, es preciso el acuerdo de voluntades entre ambos titulares para que la creación artística pueda ser explotada en una particular modalidad de explotación: en cuanto signo distintivo de un determinado género de productos. Ese contrato de cesión de derechos de explotación se regirá por las disposiciones de la LPI relativas a la transmisión de derechos, y deberá especificar el tiempo para el que se concede la licencia, así como el ámbito territorial de la explotación (art. 43.1 LPI)³⁶⁵.

La utilización de la marca por su titular, excediéndose del plazo temporal pactado³⁶⁶, o del ámbito territorial para el que se otorgó la autorización³⁶⁷, o la explotación de la marca para ser aplicada a un género de productos totalmente diferente a aquél para el que concedió licencia el autor, otorgarán acción a este último para solicitar la protección de los derechos de autor sobre su obra. Y es

derechos independientes, distintos, que son compatibles en cuanto que coexisten, pero que se afectan recíprocamente".

³⁶⁵ Así, explica FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 133, que la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, constituye, "una transmisión de los derechos de explotación de la obra que pretende registrarse como marca; transmisión que deberá ajustarse, lógicamente, a las disposiciones contenidas en los artículos 43 y siguientes de la LPI"; en el mismo sentido, CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 83, destaca que "la mencionada autorización deberá tener en cuenta la especial naturaleza y duración de las marcas y evitar, en consecuencia, la aplicación directa de algunas de las normas que regulan la transmisión de derechos en la LPI"; GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 60; en el mismo sentido, SAIZ GARCÍA, C., en *La lesión del derecho del cesionario en exclusiva, art. 48 TRLPI, comentario a la S de 15 de julio de 1999 (RJ 1999, 5954)*, en *Revista de Derecho Patrimonial*, 2000, 1- 4, p. 433.

³⁶⁶ Téngase en cuenta que, de acuerdo con el art. 43.2 LPI, la falta de mención del plazo, limitará la cesión a cinco años. Mientras que la marca se inscribe por un período mínimo de diez años, con vocación de prolongarse en el tiempo (art. 5 LM); CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre propiedad industrial y...*, cit., p. 85; por esta razón, señala FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 134, "es conveniente que se prevea expresamente en el documento de autorización que la misma se hace por un período determinado cuya extensión temporal se acomode a los legítimos intereses del solicitante de la marca"; asimismo apunta GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 60, que "la Oficina Española de Patentes y Marcas no aceptará el registro como marca de aquellas creaciones protegidas por la LPI, respecto de las cuales su titular no haya autorizado la explotación como marca, al menos durante ese lapso temporal".

³⁶⁷ Del mismo modo, la falta de mención del ámbito territorial, limita la cesión al país en el que se realiza la cesión (art. 42.2 LPI), por lo que - explica FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 134- si el solicitante de la marca "aspira a registrar la marca simultáneamente en diversos países, deberá hacerse constar en la autorización con la mayor exactitud posible el ámbito territorial de la misma".

evidente que en tales casos, el autor sólo pueda invocar la protección prevista por la LPI. Por tanto, tratándose de conflictos entre el titular de la propiedad intelectual y el solicitante de la marca, derivados del negocio de cesión de los derechos de autor, sólo serán de aplicación las normas protectoras del derecho de autor.

b) El segundo grupo de casos hace referencia a la inscripción como marca de una creación protegida por el derecho de autor, al margen de la autorización del titular de derechos de propiedad intelectual. Se incluirían en este grupo los conflictos de intereses entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el titular de una marca registrada, pero no en punto al negocio de autorización, sino en cuanto a la anulabilidad de la inscripción³⁶⁸.

En este tipo de litigios, el autor, en cuanto titular de los derechos exclusivos sobre su obra, estará legitimado para ejercitar las acciones previstas en la LPI (cesación, indemnización, remoción de ejemplares en los que se ha materializado la infracción, etc.). Pero cabe cuestionarse si ese mismo autor podrá solicitar la defensa de su obra al amparo de la LM.

Al respecto, debe apuntarse que el autor carece de legitimación para el ejercicio de las acciones civiles contempladas en la LM, porque éstas sólo pueden ser entabladas por el titular registral (art. 35 LM)³⁶⁹. Pero tendrá acción para solicitar la declaración de nulidad de la marca inscrita con desconocimiento de los derechos exclusivos de propiedad intelectual. La posición del titular del derecho de autor quedaría por tanto garantizada del siguiente modo.

En el procedimiento administrativo de inscripción de la marca, el examinador deberá verificar de oficio si la solicitud presentada contraría alguna de las

³⁶⁸ A diferencia de lo que ocurre con la acción declarativa de la nulidad de una marcas que es imprescriptible, la acción declarativa de la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, (FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 281), y puede quedar subsanada aquella prohibición relativa, por el transcurso del tiempo sin impugnación.

³⁶⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 185; LÓPEZ DE MEDRANO, F., *Reflexión...*, cit., p. 4570; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 837.

prohibiciones (absolutas o relativas) establecidas por la LM³⁷⁰; en defecto de este examen de oficio, el titular de derechos de propiedad intelectual tendrá interés legítimo y estará legitimado para oponerse a la concesión de aquélla, cuando reproduzca la obra protegida por su derecho exclusivo, sin contar con la debida autorización³⁷¹. Y si tal oposición no se ha formulado, el autor podrá, dentro del plazo de cinco años contados a partir de la publicación de la inscripción en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, impugnar la marca que reproduciendo la obra protegida por el derecho de autor, hubiera sido inscrita sin la debida autorización del titular de derechos sobre esta obra³⁷².

Además de lo dicho, cabe apuntar una segunda posibilidad. De acuerdo con el art. 48 LM, "El registro de una marca será cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14

³⁷⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., pp. 141 y 142; "Con el fin de evitar «costes de error», explica VICENT CHULIÁ, F., (*Compendio crítico...*, cit., p. 1234), en el que incurrirían frecuentemente los particulares al escoger la marca, todas las legislaciones: 1º) Han introducido el sistema de registro para la adquisición del derecho sobre la marca; 2º) regulan un procedimiento de examen previo de los requisitos de validez de la marca, generalmente con llamamiento a la oposición de los posibles interesados".

³⁷¹ A estos efectos, el art. 26 LM declara que "Podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado. La oposición se formulará por escrito, ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de la solicitud del registro de marca, y estará sometida al pago de la tasa correspondiente"; comentando este artículo, explica FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 154: "Dentro del amplio círculo de personas legitimadas deben mencionarse, en primer término, el titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca; (...) También están legitimados para presentar escritos de oposición los titulares de un derecho de la personalidad o de *un derecho de propiedad intelectual* en los supuestos contemplados por el artículo 13 de la Ley de Marcas". A continuación el art. 27 LM, establece que "Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá de oficio a realizar el examen de la solicitud por el examinador de marcas a quien corresponda el expediente, señalando las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12, 13 en que ésta puede incurrir". En concreto señala el apartado 2 del art. 27 "Cuando no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del art. 13 de la Ley, el examinador a quien corresponda el expediente propondrá la concesión de la marca solicitada". En caso contrario, esto es, cuando se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, publicándose en el BOPI, las menciones de la oposición o los reparos señalados de oficio para que el solicitante presente sus alegaciones (art. 27.3 LM); sobre el procedimiento de concesión de la marca, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., pp. 141 y ss.

³⁷² CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad industrial...*, cit., p. 85; FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 284.

de la presente ley". El titular de derechos de propiedad intelectual, con fundamento exclusivo en la LPI, puede obtener una sentencia firme en la que se declare la titularidad de los derechos de autor, y en la que se condene al cese de la actividad ilícita consistente en explotar la obra de referencia como marca. Pues bien, por vía de analogía, esta sentencia firme podría integrar el presupuesto previsto por el art. 48 LM, para proceder a la cancelación registral de la marca inscrita en contravención de la prohibición relativa del art. 13 LM³⁷³.

Siendo ello así, ante el titular de derechos de autor se plantea la posibilidad de ejercitar las acciones basadas en la LPI (declarativa de derechos, cesación, remoción, indemnización, etc.), o la acción dirigida a solicitar la anulabilidad de la marca registrada en contravención de la prohibición relativa del art. 13.d. LM. También podrá acumular ambas pretensiones en un mismo procedimiento. Pero no cabe entender que en tales casos nos encontramos ante un concurso de acciones, pues las pretensiones de ese modo acumuladas perseguirán consecuencias jurídicas

³⁷³ GALÁN CORONA, E., *Comentarios*, cit., p. 60, intenta dar solución al problema consistente en que el titular de una marca (que reproduce una obra protegida por el Derecho de autor), proceda a la renovación de la marca, a espaldas del titular de derechos de autor. A nuestro juicio, la cuestión puede trasladarse al problema que nos ocupa, esto es, a las acciones que puede ejercitar el titular de derechos de autor frente a quien ha inscrito la marca sin contar con su autorización. Y en este sentido afirma el autor citado: "Resulta dudoso, que, dado el carácter tasado de las causas de nulidad y de caducidad de marcas, el titular de la propiedad intelectual pueda utilizar con posibilidades de éxito tales vías para oponerse a la continuidad del uso como marca de la obra protegida por el Derecho de autor. En concreto, parece discutible invocar, por vía de analogía el artículo 48 LM, considerando la publicación de la renovación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial como publicación de la concesión a que alude este precepto. Quizá sea más correcto el ejercicio de las acciones por infracción del derecho de autor (...) contra quien, sin autorización, ha renovado la marca constituida por una obra protegida por la propiedad intelectual y utiliza ésta sin el consentimiento de su titular. La condena al cese de la actividad ilícita del infractor (art. 134.1, hoy 139 LPI) impediría la utilización como marca de la obra y parece lógico que la evidente ausencia de buena fe en quien, sin autorización, ha obtenido la renovación del registro de la marca, debe privar al infractor de toda posibilidad - por remota que fuese- de invocar con éxito frente al titular de la obra el plazo de cinco años recogido en el artículo 48.2 LM". En este sentido, la SAP de Valencia (Sección 9ª) de 23-2-2000 (AC 2000\790): el autor de un dibujo que representaba el personaje de «Pumby» y la entidad a la que el autor había cedido los derechos de explotación para la reproducción de ese dibujo demandan a otra entidad que había solicitado la inscripción como marca de ese dibujo al margen de los titulares de derechos. La sentencia de primera instancia reconoce el derecho de los actores y condena a la demandada al cesar en la explotación de ese dibujo, a retirar del comercio todos los productos en los que se reproducía el mismo, *declarando la nulidad registral de esas marcas por aplicación de lo prevenido en el artículo 13 d) en relación con el artículo 48 de la Ley de Marcas*. Interpuesta apelación la AP confirma la resolución de instancia.

diferentes. El concurso de acciones se caracteriza por la unidad del fin. Las acciones entabladas al abrigo de la LPI, pretenderán fundamentalmente la paralización de la conducta consistente en explotar una obra en una concreta modalidad de explotación, mientras que la acción de nulidad está destinada a la cancelación registral de la marca por ser contraria a una prohibición legal³⁷⁴.

³⁷⁴ Es de destacar, en este punto, la STS, Sala 1ª, de 2-4-1990 (RJ 1990\2685). En la misma, la entidad «Puma sportshufabriken Rudolf Dasseler K.G.» formuló demanda, por los trámites del proceso especial correspondiente, impugnado dos grupos de marcas, frente a la entidad demandada «Estudio 2000, S. A.». El primer grupo de marcas, estaban inscritas a nombre de la actora, por lo que ésta basaba su demanda en la semejanza de las marcas impugnadas con las registradas y solicitaba la nulidad de las mismas. En cuanto al segundo grupo de marcas, se trataba de marcas derivadas de otra principal, inscrita a nombre de la demandada, y puesto que la actora no era titular registral de la marca principal, cuya nulidad no se solicita, basaba la demanda en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. La AT de Palma de Mallorca estimó en parte la demanda, con base en los siguientes razonamientos: "a) Que las cuatro marcas cuya nulidad se ha declarado y antes enumeradas (...), amparan bajo la denominación en su título de la palabra... «PUMA», y que con el dibujo adosado de un FELINO, a productos relativos a la vestimenta o equipamiento de la persona humana (...) mientras que la prioritaria de titularidad de la actora (...) igualmente acoge la misma denominación, el mismo gráfico o dibujo, y se refiere a productos tales como redes o mallas, géneros de punto, y (...) también abarca lo relativo al calzado; que por ello, *ante la semejanza de tales productos, y, sobre todo, la imprecisión que puede captar el consumidor, el riesgo de confusión deviene evidente.* b) Que respecto a las otras tres marcas - las núms.(...)-, por provenir de la previa inscripción de otra marca principal también inscrita a favor de la demandada (...), han de seguir el decurso de ésta, por lo que no pedida la nulidad de la misma, su mantenimiento es una consecuencia derivada al margen de que los elementos accesorios incorporados por esas tres marginen el cuadro de semejanza con la prioritaria de la actora, *que tampoco ha acreditado en autos su derecho a propiedad intelectual de los dibujos incorporados.* Contra la sentencia dictada por la Sala de Instancia, se interponen sendos recursos, tanto por la parte demandada como por la actora, la primera con la petición de que se desestime por completo la demanda, y la segunda para que se estime la misma en su integridad. La Sala declara: "La demandante aduce tres motivos en su recurso a los fines de sostener la totalidad de su demanda, todos por la vía jurídica y con este contexto explicativo: 1) En el primero, se denuncia la infracción del art. 2-4 LPI de 10-1-1879 y art. 15-3 Convenio Unión de Berna en relación con su art. 5-1-2, y ello porque el rehusé de la acción que verifica el Tribunal con respecto a las tres marcas antes enumeradas (aparte de por su carácter de marcas derivadas, según lo expuesto) porque tampoco por el juego de los derechos de autor cabe asignar tal cualidad a la actora respecto a los dibujos de las mismas - el felino en cuestión -: y la Sala argumenta su juicio, *no sólo porque la demandante no ha acreditado en autos que tales derechos de propiedad intelectual en efecto le pertenecían que «era presupuesto indispensable para el éxito de su pretensión», sino porque tampoco se ha podido acreditar la identidad de sus creadores al no haberse practicado prueba alguna en autos ni conseguirse el resultado propuesto al devolverse sin cumplimentar las comisiones rogatorias libradas;* o sea, el rehusé de ese derecho no se funda, como entiende el recurrente en admitir previamente que se trate de una obra inédita - art. 2-4 de la LPI- ni de una obra «anónima» a que se refiere el art. 15-3 del Convenio de la Unión de Berna, ni, por supuesto, que tampoco la tutela demandada se niegue a la parte por su condición de extranjera -art. 5-1 de dicha Unión- *sino porque, se insiste, en que no cabe ese amparo judicial en quien, basando su acción en que es titular de un*

c) La concurrencia de regulaciones, y la necesidad de calificar la misma como un concurso de leyes o como un concurso de acciones, se plantea en relación con supuestos en los que el signo distintivo que reproduce autorizadamente una creación protegida por el derecho de autor, es utilizado indebidamente por terceras personas, distintas del autor de la creación incorporada como marca³⁷⁵. Se trata de examinar ahora aquellos casos en los que la titularidad de la propiedad intelectual y la titularidad de la propiedad industrial coinciden en la misma persona, y la creación protegida es lesionada por terceros.

En principio, debe diferenciarse entre lo que constituye infracción del derecho de exclusiva del autor y lo que pueda ser violación del derecho de exclusiva sobre la marca. La reproducción de la obra artística para la identificación de productos o servicios de género diverso a aquél para el que se concedió la marca registrada, no constituye una infracción del derecho sobre la marca, sino una usurpación de derechos de propiedad intelectual, para cuya defensa estará legitimado el autor y no el titular de la marca³⁷⁶. Por el contrario, la utilización indebida de una marca que reproduce una obra artística, para distinguir productos o servicios idénticos a aquéllos para los que se concedió la marca, implicará una violación del derecho de

derecho no lo acredita en autos, ni tampoco prueba, por ende, su posible cualidad como causahabiente de sus auténticos creadores (...)".

³⁷⁵ Téngase en cuenta que el autor de la creación conservará las acciones para la defensa del derecho moral sobre su obra (FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p.135), y de los derechos de explotación que no haya cedido.

³⁷⁶ Por ejemplo, el autor del dibujo del personaje de *Minnie* de *Disney*, puede ceder al solicitante de una marca, los derechos de explotación sobre ese dibujo para que el mismo sea explotado como marca de una línea de ropa infantil. La reproducción de aquel dibujo para ser utilizado como marca de un producto alimenticio o de unos refrescos, no supondrá una violación de la marca, sino una reproducción incontestada de la obra plástica. La pretensión para el cese de esa actividad ilícita no corresponderá al titular de la marca sino al autor de los dibujos; véase para el caso de los dibujos industriales, OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, cit., p. 417; asimismo explica VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1230, "(...) la LM no contempla el supuesto de marcas idénticas solicitadas o registradas para designar productos o servicios distintos. En principio, al no exigirse el requisito de «novedad» tales marcas podrían coexistir en el mercado (por. ej., «María» para galletas y para bicicletas). *Con ello creemos que debe quedar superada la dilatada jurisprudencia de nuestro TS, que reconoce como causa de nulidad la identidad absoluta de marcas denominativas para designar productos y servicios totalmente distintos, aunque parece que va siendo abandonada en los últimos tiempos*"; en el mismo sentido, LÓPEZ DE MEDRANO, F., *Reflexión...*, cit., p. 4578; MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, cit., p. 37.

exclusiva sobre la marca, al tiempo que una usurpación de los derechos de propiedad intelectual que el titular de la marca ostenta sobre la obra artística incorporada como marca³⁷⁷. Y es en este segundo supuesto donde se plantea la cuestión de si el titular de derechos podrá optar entre una u otra regulación, conformado de manera diferente el fundamento fáctico de la pretensión, o si los hechos integrarán una misma pretensión con independencia de la calificación jurídica de esos hechos, y de la concreta norma que le sea aplicable.

El concurso de normas o de leyes exigiría que la protección prevista por la LPI quedara desplazada, por la aplicación de la ley de marcas. En la medida en que la creación protegida por el derecho de autor queda destinada a una aplicación industrial, - servir de distintivo a un producto o servicio -, las normas sobre propiedad industrial absorberían a las normas sobre propiedad intelectual. La explotación de la creación artística en cuanto signo distintivo, excluiría la protección prevista por la LPI para aquélla, pues en definitiva esa creación habría quedado integrada o consumida por la propiedad industrial³⁷⁸.

Por el contrario, si es posible hallar parciales diferencias entre los hechos constitutivos de infracción de una creación artística, y los hechos determinantes de la utilización indebida de la marca basada en esa misma creación, lo que se planteará será un concurso de acciones. El titular del derecho exclusivo sobre la marca y titular también, del derecho de explotación de la creación artística como signo distintivo de una clase de productos, podrá configurar la *causa petendi* de la pretensión procesal en atención a la existencia de una obra protegida por el derecho de autor, o atendiendo al derecho de exclusiva sobre la marca, y cada causa de pedir

³⁷⁷ Es decir, la violación de la marca que está conformada por una obra artística exige la reproducción de esa obra con la específica finalidad de identificar un mismo género de productos.

³⁷⁸ Esta tesis es defendida por PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 291, para el supuesto de concurrencia entre la LM y la LCD, en cuyo caso entiende debe aplicarse la LM; también es partidario del concurso de leyes para el supuesto de la imitación del título de una obra, (p. 392) para cuya defensa sería posible invocar la protección prevista por el derecho de autor (art. 10.2 LPI) o la protección prevista por la LCD; sin embargo, según el autor citado, cuando el título reúne el requisito de la originalidad, no cabe cuestionarse por los requisitos de la LCD, porque en tal caso hay consunción de normas.

integrará una distinta pretensión. El actor tendrá la carga de alegar en la demanda todas las posibles causas de pedir en que pueda fundarse la misma petición (art. 400 LEC), porque a todas, pese a que no hayan sido efectivamente alegadas y juzgadas, se extenderá la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia³⁷⁹.

A nuestro juicio, la protección prevista por las normas sobre propiedad intelectual no puede quedar desplazada por el hecho de que esa creación artística sea reproducida, distribuida y comunicada como signo distintivo en el tráfico mercantil. El titular del derecho exclusivo sobre la marca podrá invocar la protección prevista por la LM, en cuanto titular registral de esa propiedad especial, y podrá solicitar la protección prevista por la LPI, en cuanto titular originario o derivativo (art. 43.1 LPI) de ciertos derechos de explotación sobre la creación artística que constituye marca³⁸⁰. En su persona coincidirán las titularidades de las respectivas propiedades especiales, por lo que estará legitimado para invocar distintos fundamentos de una misma petición.

La violación de una marca que reproduce una obra protegida por el derecho de autor constituye, en todo caso, una infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra objeto de aquella marca. Es decir, el mismo supuesto de hecho (la utilización in consentida de aquella marca) puede ser subsumido por igual en las normas reguladoras de la propiedad industrial o en las que protegen los derechos de propiedad intelectual. Y desde ese punto de vista, sería posible admitir el concurso de leyes³⁸¹. Sin embargo, entre ambas normas no existe una relación tal que la aplicación de una de ellas excluya la aplicación de la norma concurrente³⁸². A mi modo de ver, los derechos de propiedad intelectual cedidos del autor al solicitante

³⁷⁹ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Objeto del proceso, alegaciones...*, cit., p. 31.

³⁸⁰ Como explica, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 135, "La exclusiva conferida (por el autor) al solicitante de la marca comprende la utilización de la creación u obra como marca para los productos o servicios mencionados en la correspondientes solicitud. Dentro de la exclusiva estarán incluidos los derechos de reproducir, distribuir y comunicar públicamente la creación literaria o artística como marca de productos o servicios".

³⁸¹ BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 58; ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal...*, cit., p. 269.

³⁸² GÓMEZ ORBANEJA, E., *Concurso de leyes...*, cit, p. 712; BERZOSA FRANCO, V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 56.

de la marca, o adquiridos originariamente por este último, no se agotarán ni se excluirán por el hecho de que esa creación sea destinada a una aplicación distintiva empresarial. Así lo declara expresamente la LPI en su art. 10.1, como vimos. Y así lo prevé igualmente el art. 3.2 LPI³⁸³. En definitiva, creemos que debe defenderse aquí la solución expresada anteriormente en relación con los dibujos y modelos industriales³⁸⁴.

De este modo, el titular del derecho exclusivo sobre un signo distintivo podrá formular una pretensión procesal basada en la utilización indebida de la marca registrada, o podrá interponer una pretensión cuya *causa petendi* esté integrada por los hechos que determinan la existencia y titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra artística, abstracción hecha de la utilización de esa obra para diferenciar un determinado género de productos³⁸⁵. En otras palabras, la pretensión fundada en la LPI atenderá al carácter estético o artístico de la creación que ha sido utilizada como obra; la pretensión formulada con base en las normas reguladoras de la propiedad industrial, no valorará la creación en sí misma, sino la utilidad de esa obra para distinguir un género de productos o servicios³⁸⁶.

Conviene detenerse entonces en la virtualidad que las normas sobre propiedad intelectual pueden alcanzar, para la protección de los derechos exclusivos sobre las

³⁸³ Recuérdense las observaciones realizadas por CASAS, R., *La protección de los artistas plásticos en el Derecho español*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 261, acerca de la irrelevancia del destino de la creación para obtener la protección como obra plástica por el Derecho de autor.

³⁸⁴ Partidario de la acumulación de pretensiones se muestra CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1769, quien afirma: "(...) cuando se produzca de hecho una infracción de propiedad intelectual que es al mismo tiempo lesión de un derecho registrado (...) lo que hay que decidir es si la acumulación de pretensiones entraña o no una acumulación de indemnizaciones: lo que se hubiera cobrado por ceder el derecho como propiedad intelectual y lo que se hubiera cobrado por cederlo como marca. Estimo que no, y que la indemnización por lesión al derecho industrial ha de agotar el interés del titular. O, dicho de otro forma, lo que se hubiera cobrado ex artículo 135 LPI (hoy 140) para ceder la explotación del derecho «en esta determinada forma» es precisamente lo que se hubiera cobrado para ceder su explotación como modelo, marca, etc."

³⁸⁵ CASAS, R., *La protección de los artistas plásticos en el derecho español*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p., 259.

³⁸⁶ MONTEAGUDO, M., *La imitación de creaciones técnicas y estéticas*, cit., p. 3970, así como, en *La protección de la marca renombrada*, cit., pp. 197 y 198.

marcas. Para ello debe diferenciarse entre las marcas registradas y las denominadas marcas notorias.

Con respecto a la primera de ellas, no resulta fácil encontrar argumentos consistentes que motiven al titular del derecho exclusivo sobre la marca, a procurar la protección prevista por la LPI, en lugar de la tutela establecida por la LM. Ambas normas ofrecen al titular de derechos unas acciones que presentan suficiente aproximación. Así ocurre con la acción de cesación y con la de remoción de los efectos derivados de la infracción (art. 35 LM). Pero debemos apuntar las diferencias más significativas.

La LM contempla expresamente la acción dirigida a lograr la publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios o notificaciones a las personas interesadas (art. 36.d LM), pretensión no prevista específicamente en el ámbito de la LPI. Del mismo modo, la remisión que el art. 40 LM efectúa a la LP, permite admitir claramente la acción declarativa negativa para la tutela de las marcas³⁸⁷. Es de destacar, en tercer lugar, que la acción indemnizatoria por daños y perjuicios exige para su estimación un presupuesto que se formula por la LM de modo alternativo: bien la culpa o negligencia del infractor - al igual que ocurre en la LPI -, bien que el titular de la marca haya advertido fehacientemente al infractor acerca de la existencia de ésta, requiriéndole para que cese en esa conducta³⁸⁸. En fin, las deficiencias apuntadas en su momento en relación con el modo de calcular la indemnización por el art. 140 LPI, quedan suficientemente completadas por los parámetros establecidos en la LM.

No debe olvidarse, por otra parte, que la protección prevista por el derecho de autor quedará subordinada a la demostración de la titularidad de estos derechos, así como a la prueba de la originalidad de la obra, extremo este último que,

³⁸⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 184.

³⁸⁸ Sobre estos requisitos véase, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 200; BARONA VILAR, S., *Derecho de Marcas...*, cit., p. 64.

tratándose de creaciones breves, puede resultar de especial dificultad³⁸⁹. Por el contrario, obtenida válidamente la inscripción de una marca, la prueba de la titularidad del derecho exclusivo sobre la misma quedará esencialmente facilitada. No creo por tanto que pueda resultarle más ventajosa al titular de una marca registrada, la protección establecida por la LPI, en lugar de la prevista por la LM³⁹⁰. Cuestión distinta es lo que pueda ocurrir en relación con los signos distintivos no registrados.

En efecto, como ya se indicó, las acciones previstas por la LM, para la protección de los derechos exclusivos sobre las mismas (arts. 35 a 40), sólo pueden ser ejercitadas por el titular registral de la marca (art. 31 LM). Los usuarios de una marca no registrada no son titulares de un derecho exclusivo sobre la misma, por lo que no pueden impetrar directamente la protección prevista por aquella norma³⁹¹.

Sin embargo, la LM no dejó desatendidos a aquellos titulares de marcas que, al margen de la inscripción de la Oficina Española de Patentes y Marcas, utilizan de forma notoria estos signos, para distinguir servicios y productos³⁹². El art. 3.1 LM, tras proclamar el principio general de que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, estableció, en el apartado segundo, que "el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la

³⁸⁹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 809; CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad...*, cit., p. 86.

³⁹⁰ En este sentido explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1767, "Una pretensión canalizada por la LPI es mucho más ventajosa que la suministrada por el régimen de la propiedad industrial. No sólo por los mayores plazos o la innecesariedad del registro, sino también por el mayor rigor con el que se enjuician las condiciones de protección a los derechos de propiedad industrial (fuerza distintiva, novedad, aplicación industrial)". No obstante, el mismo autor citado continúa explicando: "Desde otro punto de vista, sin embargo, la propiedad industrial ofrece una protección mas intensa que la que suministra la LPI. El Registro cierra el mercado no ya sólo a las equivalencias formales, sino también a las técnicas. El requisito de novedad excluye la protección y, en consecuencia, considera como infracción la obra posterior que, siendo original, está con todo, ya anticipada".

³⁹¹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p. 39.

³⁹² BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 819.

acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada (...) "³⁹³.

De este modo, el titular de una marca no inscrita tendrá acción frente al titular registral de una marca, siempre que esta última pueda crear confusión con la primera³⁹⁴. Pero no podrá ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 35 LM, frente a terceros que exploten indebidamente la marca notoria. Para estas últimas

³⁹³ LÓPEZ DE MEDRANO, F., *Reflexión ...*, cit., p. 4570; para la interpretación de este precepto y su comparación con la situación anterior, véase, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p.39; así como BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 819; MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, cit., p. 37.

³⁹⁴ Es interesante en este sentido, la STS, Sala 3ª, de 4-11-1997 (RJCA 1197/2512). En ella se resolvía el recurso interpuesto por una entidad que había utilizado notoriamente la marca «up», frente al acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedía la inscripción de la misma a favor de un tercero. La entidad recurrente alegaba que la marca registrada vulneraba los derechos de propiedad intelectual que la actora tenía sobre esa marca notoria, y que por tanto, la inscripción registral se había efectuado en contradicción con el art. 13 d) LM. La Sala 3ª, del TS, declara: "La entidad recurrente «Auto Industrial Urpa, SA» interpuso el recurso formalizando luego su demanda para que se dejara sin efecto el otorgamiento de dicha marca porque la denominación en que consiste y los productos que reivindica los han venido ellos otorgando prestigio desde 1967, y ostenta un derecho de propiedad intelectual sobre las ediciones de catálogos y folletos que lo incluyen que ha sido vulnerado por la marca recurrida en cuanto es un plagio del mismo distintivo incorporado a la obra artística que constituye su propiedad intelectual; (...). La entidad actora sostiene que ostenta la titularidad de un derecho de propiedad intelectual y que las marcas recurridas no pueden por ello ser otorgadas sin infringir el art. 13 de la Ley de Marcas, aportando para justificar este derecho los folletos y propaganda aludidos, en los cuales en efecto figura junto al dibujo y al número de referencia de los artículos que incluye, la denominación recurrida «up» y además prueba la distribución y adquisición de sus productos en varios establecimientos del ramo y el depósito legal de sus publicaciones. El art. 13, a) de la Ley de Marcas veda el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de aquellos signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho. Este precepto requiere pues en primer lugar la existencia de un derecho de propiedad intelectual que resulte en todo o en parte de su contenido reproducido o imitado por el signo o medio que pretende inscribirse como marca industrial y es el cumplimiento de esta exigencia el que aquí quiebra, ya que si bien con arreglo al art. 10.1, a) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 abril 1996 son objeto de esta propiedad los folletos e impresos cuando constituyen una creación original literaria, artística o científica, en el caso de autos no se ha justificado con ninguna de las pruebas aportadas que los folletos, impresos y demás propaganda correspondientes a la producción industrial de la empresa demandante y que incorporan la denominación recurrida, estén debidamente amparados por un derecho de propiedad intelectual, cuya existencia tampoco puede deducirse del depósito legal con el que cuentan estas publicaciones como simple manifestación bibliográfica y de control a estos meros efectos y por tanto no puede tener acogida el presente recurso. No obstante lo anterior y a pesar de la legalidad actual del acuerdo administrativo recurrido a la luz de los preceptos examinados, la entidad recurrente cuenta con las acciones ante los Tribunales ordinarios que le otorgan los arts. 2 y 3 del art. 3 de la Ley 32/1988, de Marcas para defender sus derechos y acreditar en su caso la notoriedad en el uso distintivo

situaciones, entiende la doctrina que debe acudir a las normas reguladoras de la Competencia desleal³⁹⁵.

Por nuestra parte, cabe plantear la posibilidad de que el titular extrarregistral de la marca, pueda invocar, para aquellas situaciones, la protección prevista por la LPI. Es sabido que esta última no exige requisito formal alguno para otorgar la tutela en ella prevista, por lo que en principio, no habría inconveniente en que el titular de una marca no registrada exigiera, para la defensa de esa creación, la aplicación de las normas reguladoras de los derechos de autor. Las dificultades surgirán, a mi juicio, en punto al reconocimiento como obra original de la marca notoria. Téngase en cuenta que en la mayoría de los casos, las marcas serán creaciones breves, carentes de entidad propia, y que difícilmente alcanzarán el grado de originalidad necesario para su consideración como obra artística³⁹⁶.

Por último, debemos hacer referencia a las consecuencias que se derivan de mantener que en caso de concurrencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, nos hallamos ante un concurso de acciones. Como ya se avanzó, el actor tendrá en estos casos la carga de alegar en la demanda todos los posibles fundamentos fácticos y jurídicos en los que pueda basarse su petición (art. 400 LEC), porque aquellos que pudieron y no fueron alegados en ese momento, no podrán aducirse en otro proceso posterior. El actor, podrá en virtud del principio

concedido o el fraude en su solicitud con las futuras repercusiones que pudiera tener sobre el registro concedido en caso de prosperar".

³⁹⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de marcas...*, cit., p.39; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 819; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación...*, cit., p. 300.

³⁹⁶ En este sentido explica BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho...*, cit., p. 819, "Mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto una obra valiosa en sí misma, los signos distintivos que utiliza el industrial y el comerciante para individualizar la exploración de su empresa son simples medios identificadores; una nomenclatura de la realidad y en sí mismos no poseen valor propio. (...). Sin embargo ve ASCARELLI en el signo una cierta creación intelectual, siquiera modesta. Al contrario (continúa explicando BAYLOS), que para la protección jurídica sobre base técnica, y que para el derecho de autor, en el derecho de signo no se exige la originalidad de la marca. El invento ha de ser nuevo; la obra artística, producto de la creación"; asimismo, entiende CASADO CERVIÑO, A., *Interrelación entre la propiedad industrial...*, cit., p. 86, que "En el supuesto de los eslóganes debe recordarse que, conforme al art. 10 LPI, sólo pueden ser objeto de Propiedad Intelectual las creaciones originales y que la posibilidad de existencia de originalidad disminuye cuando se trata de obras muy simples. Por esta razón, cabría la posibilidad de que un eslogan publicitario pudiese protegerse como marca y no como creación literaria".

dispositivo, elegir y formular una sola de las acciones concurrentes, y en tal caso, el tribunal deberá resolver sobre esa pretensión planteada y no sobre aquella que, pudiendo ser ejercitada, finalmente no se ejercitó³⁹⁷. Ahora bien, iniciado un proceso posterior en el que se formule la misma petición fundada en la causa de pedir no alegada en el proceso inicial, éste no podrá ser estimada por oponerse a ella la autoridad de cosa juzgada³⁹⁸.

III. LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS PRETENSIONES FUNDADAS EN DERECHOS DE AUTOR.

Diferentemente a lo que había ocurrido en las restantes normas reguladoras de derechos sobre bienes inmateriales, el articulado de la LPI no contenía disposición alguna que declarara expresamente la obligatoriedad de seguir los trámites del juicio de menor cuantía, para el conocimiento de todos los litigios que pudieran surgir al amparo de esa norma. Antes al contrario, la regulación del procedimiento para la adopción de las medidas cautelares que esta ley contemplaba, señalaba la necesidad de acudir al "juicio declarativo correspondiente" (art. 141 LPI)³⁹⁹.

Semejante diversidad procedimental podía quedar justificada por la heterogeneidad de pretensiones procesales que al amparo de la LPI pueden plantearse, y por el hecho de que sólo para una parte de ellas, hubiera resultado

³⁹⁷ DE LA OLIVA, A., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 56.

³⁹⁸ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Objeto del proceso, alegaciones...*, cit., p. 31.

³⁹⁹ A favor de esta postura se pronuncia MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1810; también, JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La protección judicial...*, cit., p. 419; BERROCAL Y JAIME, A., *Las Medidas Cautelares y el procedimiento cautelar en la Ley de Propiedad Intelectual*, Tapia, nº 76, mayo- junio de 1994, p.80; VICENT CHULÁ, F., *Compendio crítico...*, cit., p. 1301; RODRÍGUEZ TAPIA, J., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 523; ROBLES ACERA, A., y MARTÍN CONTRERAS, L., *Los Procesos declarativos especiales*, Valencia, 1997, p. 368. No obstante, un importante sector doctrinal había entendido que el procedimiento adecuado para la tramitación de estas pretensiones debía ser el juicio de menor cuantía: FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., con otros, *Derecho Procesal...*, cit., T. VIII, p. 166, VALLS GOMBAU, J., *Las Medidas cautelares reguladas en leyes especiales*, CGPJ, 1993, p. 402; MUÑOZ ROJAS, T., *Perfiles de la Ley de Propiedad...*, cit., p. 1810; LORCA NAVARRETE, A., *Acciones y Procedimientos en la LPI...*, cit., p. 1033; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos...*, cit., p. 1024.

adecuada la elección de un único tipo procedimental⁴⁰⁰. Dicho de otro modo, el juicio de menor cuantía era el adecuado para aquellas pretensiones en las que estaba implícita la especificidad de los derechos de propiedad intelectual, mientras que tal adecuación no podía predicarse cuando la pretensión interpuesta no presentaba ningún elemento de singularidad con respecto a la materia relativa a la propiedad intelectual.

La LEC de 2000 ha venido a recoger estas dos tendencias que acabamos de apuntar. De un lado ha establecido, en el art. 249.1.4º, que el procedimiento adecuado para la tramitación de las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual, es el proceso ordinario, con independencia de la cuantía sobre la que verse el litigio. Se trata por tanto de un modo de determinación del procedimiento en atención a las especiales características del derecho material al que se referirá la pretensión procesal⁴⁰¹. Ahora bien, aquellas pretensiones que aún referidas a derechos de propiedad intelectual no presenten especialidad alguna por la materia, y que consistan exclusivamente en una reclamación de cantidad, deberán tramitarse por el juicio correspondiente en atención a la cuantía⁴⁰².

Parece pues que no todos los procesos cuya demanda verse sobre derechos de propiedad intelectual deberán seguir los trámites del juicio ordinario. Habrá que estar al concreto objeto del proceso para determinar si lo que se plantea en el mismo es una pretensión de condena al cumplimiento de una prestación dineraria o si,

⁴⁰⁰ La idea de la variedad de relaciones jurídicas que pueden plantearse al amparo de la LPI es apuntada por MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1810; con base en la experiencia judicial, afirmaba SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 174, que estos procedimientos, "en virtud de la cuantía reclamada, suelen ser verbales o de cognición, y sólo en contadas ocasiones alcanzan la naturaleza de menor cuantía".

⁴⁰¹ En definitiva, se trata de una norma de determinación del procedimiento por razón de la materia, DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., en *Derecho procesal civil*, (con DE LA OLIVA SANTOS, A.), cit., p. 80; por su parte, explica GONZÁLEZ GARCÍA, J. M^a., *Los procesos declarativos y el régimen de su adecuación*, en *Los procesos declarativos*, CGPJ, Madrid, 2000, p. 128, que nos encontramos ante un proceso especial por la materia, "sólo que su tramitación, su *procedimiento*, se adecua a los cauces del juicio ordinario".

⁴⁰² ARAGONESES MARTÍNEZ, S., en *Los procesos declarativos ordinarios*, Colección *La Ley*, Madrid, 2000, p. 149. Así, entiende DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., en *Derecho procesal...*, cit., ant. p. 80, que es aplicable la regla de determinación del procedimiento por razón de la materia

acumulada o individualmente se plantean pretensiones de condena a prestación no dineraria (cesación, destrucción de los resultados materiales de la infracción, remoción de los aparatos empleados en la comunicación pública, según hemos visto).

Piénsese por ejemplo en una demanda interpuesta por una de las entidades de gestión frente a un establecimiento público en reclamación de los derechos de autor devengados por los actos de comunicación pública que se ejecutan en los locales de aquel establecimiento. Si el titular del establecimiento ha solicitado la autorización preceptiva para la celebración de esos actos de comunicación, pero no ha abonado el canon exigido por la entidad gestora como contraprestación por la concesión de esa licencia, la demanda interpuesta por aquélla puede consistir únicamente en una reclamación de cantidad. Si, en cambio, el titular del establecimiento ha procedido a realizar actos de comunicación pública sin la debida autorización, la entidad de gestión pretenderá que se condene al titular de aquel establecimiento al cese de la actividad ilícita (art. 139.1 LPI), a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (art. 140 LPI), y a la remoción de los aparatos empleados para esta actividad de explotación (art. 139.1.e LPI). Y es claro que en este último caso, el proceso no sólo consistirá en una reclamación de cantidad. En el segundo supuesto deberá acudir al juicio ordinario, mientras que en el primero la cuantía de la reclamación determinará el procedimiento a seguir (art. 249.1.4º LEC).

"a las acciones de cese de la actividad ilícita del infractor (arts. 138 y 139 LPI), pero no a las de indemnización de daños materiales y morales".

CAPÍTULO V

LOS PROCESOS CAUTELAR Y DE EJECUCIÓN PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN I

LA TUTELA JUDICIAL CAUTELAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. EL ACTUAL RÉGIMEN DE LA TUTELA CAUTELAR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

a) Antecedentes legislativos. Las sucesivas reformas de la regulación de la tutela cautelar de los derechos de autor.

Con carácter general, y desde hace ya algunos años, se ha venido resaltando la importancia de la tutela cautelar para la protección de ciertos derechos y situaciones jurídicas de Derecho privado¹. Es sabido que el reconocimiento por el legislador de derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones del ingenio, atribuyen al titular de los mismos, la posibilidad de permitir y de prohibir la explotación de aquellas creaciones amparadas por el derecho de exclusiva. Ambas posibilidades no pasarían de ser meras manifestaciones retóricas si el ordenamiento jurídico no contemplara mecanismos de protección de estos derechos para el caso de que fueran desconocidos o puestos en peligro².

¹ ORTELLS RAMOS, M., *Una tutela jurisdiccional adecuada para los casos de daños a consumidores*, *Estudios sobre consumo*, nº, 16, 1989, pp. 177 y 184; VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en las leyes especiales*, en *Las medidas cautelares*, CGPJ, Madrid, 1993, p. 341; MORENO CATENA, V., *Comentarios a la LPI*, (coord. por BERCOVITZ, R.), Madrid, 1997, p. 1811 (a partir de ahora *Comentarios*); BARONA VILAR, S., *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Granada, 1995, pp. 42 y ss.; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Tutela anticipatoria, procesos sumarios y medidas cautelares*, *La Ley*, nº 3800, 13 de junio de 1995, p. 6; PÉREZ DAUDÍ, V., *Las Medidas Cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Barcelona, 1996; para el específico ámbito de la Competencia Desleal, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, 1998, p. 328; para el Derecho de Patentes, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia de patentes*, Granada, 1999, pp. 438 y ss.

² MORENO CATENA, V., *Comentarios*, p. 1808; como apunta DE HARO OBÓN, B., *Problemática procesal en torno a la comunicación pública no autorizada de los fonogramas comercializados*, *Rev. Tapia*, nº 85, diciembre 1995, p. 79, se trata de establecer instrumentos para evitar que "la aplicación de la ley conduzca a resultados cosméticos, carentes de contenido efectivo".

La usurpación de las prerrogativas reservadas al titular de un derecho de exclusiva, conducirá a este último a exigir la restitución de su señorío, debiendo solicitar en defecto de acuerdo extrajudicial, la intervención de los órganos jurisdiccionales. Mas estos últimos no pueden conceder la tutela judicial solicitada de manera inmediata. Es preciso antes de ello, que el órgano jurisdiccional conozca los hechos alegados por las partes, que compruebe la veracidad de los mismos, y que verifique la posibilidad de integrar esos hechos en el supuesto abstracto de las normas cuya aplicación se solicita³.

La garantía de los derechos de propiedad intelectual reconocidos a nivel legislativo precisa del establecimiento de técnicas adecuadas para evitar que durante la realización de aquellas actividades procesales, la actuación del sujeto demandado incremente el perjuicio del titular del derecho, o dificulte en extremo la efectividad del futuro pronunciamiento jurisdiccional. El carácter prolongado de las actividades de explotación de los derechos de autor, y la naturaleza inaprehensible de los bienes lesionados⁴, exigen que esos mecanismos no sean una respuesta tardía a la realización de una conducta infractora, sino que permitan una protección provisional, antes de la obtención de una resolución judicial definitiva⁵.

La Exposición de Motivos de la ley 22/1987, de propiedad intelectual, destacó la importancia de estos instrumentos al declarar que "las reglas procesales de

³ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar en el derecho español*, con CALDERÓN CUADRADO, M^a P., Granada, 1996, p. 3; más recientemente, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, Colección *Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 2000, p. 35.

⁴ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1802, pone de manifiesto la «debilidad» de los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente por dos tipos de razones. De un lado, el escaso control que el autor puede ejercer sobre su obra, para impedir su apropiación por terceros. En segundo lugar, la extrema susceptibilidad de reproducción de las resultas de un acto de ejercicio ilícito; recoge estas dos ideas, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares en la Ley de protección (sic) intelectual*, en *Medidas cautelares por razón de la materia* (dir. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M. A.), CGPJ, Madrid, 1997, p. 177.

⁵ DE LA FUENTE YANES, J. L., *La protección cautelar de la propiedad Intelectual: cautela y proporcionalidad*, *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, Madrid, 1995, p. 281, explica: "Si bien la dimensión temporal del proceso (en cuanto necesaria sucesión de actos que retarda el otorgamiento de la tutela que se solicita) justifica por sí sola la búsqueda de artificios encaminados a paliar los efectos perjudiciales de la dilación, la propiedad intelectual reclama imperiosamente por las propias características de los derechos que la componen una protección inmediata de los mismos".

carácter cautelar tienen por finalidad que se pueda obtener, con la urgencia debida, la protección solicitada, así como garantizar que la necesidad de las medidas, cuya adopción se pretenda, esté debidamente justificada". En desarrollo de este planteamiento se regularon las denominadas "medidas de protección urgente", en los arts. 126 a 128 LPI de 1987.

Las medidas configuradas en el texto original de la LPI fueron consideradas como una especificación de la potestad cautelar general confiada a los Tribunales por el art. 1.428 LEC de 1881⁶. De hecho, el procedimiento para la adopción de estas medidas incluía una remisión inicial a la citada norma procesal civil, en todo aquello no previsto por la legislación sectorial⁷. La "inadecuación de la norma procesal civil a las exigencias específicas de la materia", según palabras del propio legislador, motivaron la reforma de este procedimiento por ley 20/1992, de 7 de julio. Por méritos de esta última norma, se suprimió la remisión al art. 1.428 de la LEC de 1881, y se integró el art. 127 LPI, con aquellas disposiciones de la ley procesal civil necesarias para la «autosuficiencia» del procedimiento cautelar⁸.

⁶ Como explicó ORTELLS RAMOS, M., (*Sobre las Medidas Cautelares indeterminadas del artículo 1.428 LEC*, Justicia, 1989, p. 60), el «miedo al vacío» que una disposición como la del art. 1428 de la antigua LEC provocaba a los Tribunales, precisó facilitar su aplicación mediante la concreción de medidas en la legislación de patentes, marcas, competencia desleal, propiedad intelectual y publicidad; por el mismo autor en, *Las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Revista Xurídica Galega, nº 25, 1999, p. 20; sobre el art. 1428 de la LEC de 1881, véase por todos, CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil*, Madrid, 1992; para esta específica materia, MUÑOZ ROJAS, T., *Perfiles de la Ley de Propiedad Intelectual*, AC, 1988, II, p. 1811; LORCA NAVARRETE, A. M., *Acciones y procedimientos en la ley de propiedad intelectual*, RGD, 1989, nº 534, p. 1035; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1804; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares y el procedimiento cautelar en la ley de propiedad intelectual*, Rev. Tapia, nº 76, mayo- junio 1994, p. 76; JOVÉ, M^a A., *Medidas cautelares innominadas en el Proceso Civil*, Barcelona, 1995, p. 20; asimismo, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal y materias afines. Propuestas para su reforma*, La Ley, nº 4456, 13 de enero de 1998, p. 1.

⁷ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil*, RGD, nº 619, abril, 1996, p. 3764; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia de propiedad intelectual*, Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 24, diciembre 1997, p. 213 (también en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998, p. 112).

⁸ Las razones «oficiales» de la reforma son recogidas por VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en las leyes especiales...*, cit., p. 400, así como en *Medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 180, "La ley 20/1992, de 7 de junio, modificó posteriormente el citado art. 127 y se razonaba en la Exposición de Motivos de la citada ley, que: «La práctica ha

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la LPI, provocó ciertos cambios en cuanto a medidas y procedimiento se refiere. Desde un punto de vista sistemático, trasladó la medida cautelar del embargo, previsto en el apartado 20 del art. 25 LPI, y destinada a garantizar el derecho de remuneración compensatoria por copia privada, al apartado 4º del art. 140 LPI. Desde otro punto de vista, la nueva redacción dada al art. 142 por LPI de 1996, supuso la introducción de una medida cautelar particular (art. 141.3, *in fine*)⁹ y de una norma especial en el procedimiento de adopción de medidas cautelares, ambas especialidades referidas al supuesto de protección de programas de ordenador (art. 142.3, párrafo segundo LPI)¹⁰.

podido demostrar la inadecuación de la norma procesal civil a las exigencias específicas de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual. La tramitación del procedimiento para la adopción de tales medidas, se realiza en pieza separada por las normas conferidas en el art. 127 ya que, a pesar de la remisión del art. 1428 LEC, *muy escasas disposiciones de este precepto resultan aplicables*. En consecuencia se suprime la alusión al citado art. 1428». Por tanto, - continúa explicando el citado autor -, la *ratio* de la reforma, con la supresión de la remisión al art. 1428 LEC (...) ha sido la de que cualquier problema o cuestión procedimental que se suscite sea resuelta, exclusivamente, conforme a lo establecido en el art. 127 LPI (actualmente art. 142) que se entiende como «autosuficiente»; asimismo, SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional de los derechos de autor*, en *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, Madrid, 1995, p. 168; MUÑOZ ROJAS, T., *Nueva referencia a la propiedad intelectual (Ley 20/1992)*, AC, 1993, nº 18, p. 310; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones de cesación y prohibición de daños en el ámbito del Derecho Industrial y de la Competencia*, Barcelona, 1997, p. 108; en verdad, la frase utilizada por el legislador relativa a que "muy escasas disposiciones de este precepto resultan en realidad aplicables", había sido expresada por MORENO CATENA, V., en la obra *Comentarios*, cit., (ed. 1989), p. 1713, quien había denunciado las disfunciones prácticas que se producían por la remisión a aquél precepto. En concreto, estas dificultades gravitaban en torno a la exigencia del principio de prueba de carácter documental, a la necesidad de prestar fianza por parte del solicitante de las cautelas, así como a la posibilidad de que el sujeto pasivo pudiera oponerse a las mismas, ofreciendo fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios; asimismo, en SUÁREZ OJEDA, M., *Sobre la reforma de la ley de Propiedad Intelectual y su desarrollo*, Rev. Tapia, nº 70, mayo de 1993, p. 81, y BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 79.

⁹ Se trata del secuestro de los instrumentos referidos en el artículo 102 LPI, que son aquellos destinados a neutralizar cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador; véase, DELGADO ECHEVARRÍA, D., *Comentarios*, cit., p. 1512.

¹⁰ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 181; DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1518

b) El estado actual de la tutela cautelar de los derechos de propiedad intelectual, tras la entrada en vigor de la LEC de 2000.

La LEC de 2000 ha alterado parcialmente el régimen de la tutela cautelar en materia de derechos de propiedad intelectual. Con la intención de unificar y sistematizar la profusa legislación sectorial sobre tutela cautelar, la norma procesal civil ha dedicado el Título VI del Libro III (De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares), a la regulación de esta modalidad de tutela. La aprobación de esta ley no ha ido acompañada sin embargo, y por lo que concierne a esta materia, de la derogación de aquellas medidas cautelares previstas específicamente por la LPI. Y ello obliga a cuestionarse por el actual régimen de la tutela cautelar de la propiedad intelectual.

De entrada, se descubren en el texto de la LEC una serie de disposiciones que nacen con vocación de reglamentar, en términos generales, la adopción de las medidas cautelares. En este sentido deben ser interpretadas las normas que determinan la competencia, los especiales requisitos de las partes o de los actos procesales en general, el procedimiento para la resolución sobre la medida cautelar, y sus relaciones con el proceso principal. Pero la LEC ha incluido también normas que regulan la propia tutela jurisdiccional cautelar, es decir, que determinan las características de las medidas, los presupuestos que deben concurrir para que éstas puedan acordarse, así como los efectos (medidas) que pueden decretarse si concurren los anteriores presupuestos¹¹.

Con respecto al primer grupo de normas no se plantean problemas de concurrencia ni duplicidad de regulaciones, por cuanto la Disposición Derogatoria única de la LEC, ha dejado sin efecto el art. 142 LPI en el que se regulaba el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares previstas por esa norma

¹¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 14; VALLS GOMBAU, J. F., en *Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, con FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., y RIFÁ SOLER, J. M., Barcelona, 2000, p. 3303; DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales*, con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRE, J., Madrid, 2000, p. 396.

especial. De este modo, la nueva LEC "establece un procedimiento único para la petición de medidas cautelares y también para la oposición a las mismas y para su revisión"¹².

Es en relación con el segundo grupo de disposiciones, esto es, las normas procesales que regulan el contenido de la tutela cautelar, donde se plantean los problemas de concurrencia, y ello tanto en lo relativo a los presupuestos, cuanto en lo que a las concretas medidas cautelares se refiere. Debemos por tanto aclarar, antes del examen de la tutela cautelar en esta materia, cuál es la norma que debe prevalecer en caso de duplicidad de regulaciones.

La LEC ha establecido en su art. 727 un catálogo de medidas determinadas, al tiempo que confiere al juzgador potestad para adoptar aquellas otras que, "para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes" (apartado 11º art. 727 LEC). El precepto transcrito constituye el título habilitante para acudir al art. 141 LPI, en el que se especifican las medidas cautelares que pueden acordarse para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, los apartados 7º, 8º y 9º del art. 727 LEC contienen medidas cautelares que concurren parcialmente con aquellas otras previstas por la LPI¹³. No sólo porque la generalidad de los términos empleados por la ley procesal civil permite la aplicación de las mismas para la tutela de estos particulares derechos (art. 727.7º)¹⁴, sino por cuanto la propia LEC especifica que se trata de medidas adecuadas para la protección de los derechos de propiedad intelectual (art. 727.8º,

¹² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 25, quien explica: "Con este fin deroga expresamente las normas procedimentales relativas a las medidas cautelares reguladas en leyes especiales, incluso cuando opta por mantener - como es el caso de la materia de patentes- las normas configuradoras de las medidas (...)" ; es el caso también, de las medidas previstas en materia de propiedad intelectual; asimismo por GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 168; VALLS GOMBAU, J. F., en *Comentarios a la nueva LEC*, cit., p. 3303; DAMIÁN MORENO, J., en *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 2000, T. II, p. 147.

¹³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 20.

¹⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 205.

in fine y 727.9º). La duplicidad de regulaciones es por tanto evidente¹⁵. Conviene entonces detenerse en el cotejo de ambas normas.

El art. 141 LPI contempla en primer lugar, la medida consistente en "la intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración". Por su parte, el art. 727.8ª LEC recoge esta misma medida, si bien con ligeras diferencias de estilo¹⁶, expresando además, uno de los presupuestos necesarios para su concesión: que la medida cautelar se refiera a una pretensión procesal de prohibición o de cesación de la actividad ilícita¹⁷. Habida cuenta de esa homogeneidad entre ambas medidas, entendemos, por lo que ahora importa, que la concurrencia de regulaciones deberá resolverse mediante la aplicación preferente de la norma especial¹⁸.

En segundo lugar, la LPI regula la medida cautelar consistente en la "suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda" (art. 141.2 LPI), mientras que el apartado 7º del art. 727 LEC refiere, en términos generales, a la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, así como la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta. Debemos decir que en este punto la LEC puede suplir la falta de rigor técnico que caracterizaba la redacción de ciertos preceptos de la LPI.

¹⁵ Como afirma FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3288, la remisión que el art. 727.11º LEC efectúa a otras medidas previstas en leyes especiales, "pone de relieve la renuncia del legislador a tomarse la molestia de poner orden en nuestro sistema de medidas cautelares". Este precepto, continúa explicando el autor citado, "deja vigentes cuerpos enteros de medidas cautelares que se fundan en principios a veces distintos o a veces contrarios a los que la propia LEC acaba de enunciar. Y esto sucede sobre todo en propiedad industrial y en propiedad intelectual".

¹⁶ Así la LEC, habla de "la intervención y depósito de ingresos obtenidos *mediante* (por, dice la LPI) una actividad que se considere ilícita (la actividad ilícita de que se trate, dice la LPI) (...) así como la consignación o depósito de las cantidades *que se reclamen* (debidas dice la LPI) en concepto de remuneración de la propiedad intelectual".

¹⁷ En este sentido explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 20, que "las reglas 1ª a 10ª del art. 727 no establecen sólo medidas (efectos) cautelares, sino también, aunque no en todos los supuestos, especifica alguno de los presupuestos de las mismas"; asimismo, DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 396.

¹⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 20.

En efecto, como en su momento pusimos de manifiesto, la LPI no reconocía expresamente la acción de prohibición, pero su admisión podía deducirse de la regulación de los presupuestos condicionantes de las medidas cautelares. En este sentido, cuando la situación jurídica cautelable estaba integrada por el temor racional y fundado de infracción, el titular de derechos podía solicitar una medida cautelar dirigida a obstaculizar la inminente infracción, y esta medida debía ser puesta en relación con la pretensión principal de prohibición¹⁹. Ahora bien, en rigor, la medida cautelar destinada a asegurar la efectividad de la acción de prohibición no podía consistir en la suspensión de las actividades infractoras, pues la suspensión exigía por definición el comienzo o la puesta en marcha de la actividad ilícita de explotación. En caso de temor racional y fundado de infracción, la medida adecuada debía ser la orden de abstenerse temporalmente de iniciar o de "llevar a cabo", como dice ahora la LEC, la actividad de explotación.

De este modo, la medida de suspensión de la actividad ilícita de explotación (art. 141 LPI), vendría a coincidir con la medida consistente en la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad (art. 727. 7º LEC)²⁰; y puesto que esta última sería la norma general, la regla de especialidad exigiría la aplicación preferente de la LPI. En cambio, la medida consistente en "abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta" no tendría antecedente, cuanto menos expresamente, en la LPI, por lo que el titular de derechos de propiedad intelectual podría solicitarla al amparo de la LEC²¹.

¹⁹ MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 106; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3768; JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual*, en PJ, nº Especial IX, CGPJ, 1988, p. 366; FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3291.

²⁰ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3291.

²¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 205: "La medida cautelar que específicamente frene, durante el proceso la conducta ilícita contraria al derecho de propiedad intelectual (art. 142.2 LPI) (...), se concibe, en todo caso, más generosamente en el art. 727.7º LEC, que no sólo permite la orden judicial de cesar en una actividad incoada, sino incluso la de abstenerse de iniciarla".

En tercer lugar, la LPI contempla en el apartado 3º del art. 141, la medida del "secuestro de los ejemplares ilícitos producidos o utilizados, y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública"²². Por su parte, la LEC alude a la medida del "depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual o industrial, así como el depósito del material empleado para su reproducción".

Salvo el cambio de terminología entre secuestro y depósito judicial, no afectante por lo demás al contenido de la medida, no se aprecian entre ambas regulaciones sustanciales diferencias. Acaso, la regulación de la LPI diferencia entre los ejemplares producidos²³, y los utilizados para la actividad ilícita²⁴, mientras que la LEC, en un sentido más general, se refiere a los ejemplares de las obras producidos por la actividad ilícita, y al material empleado para su producción²⁵. Aquellos instrumentos (equipos o aparatos) no utilizados para la producción de ejemplares ilícitos, sino para la realización de una actividad ilícita de explotación podrían sin ningún esfuerzo interpretativo incluirse en el "material empleado para su producción" (art. 727.9 LEC *in fine*). De otro lado, la LPI alude a los ejemplares y material empleados «exclusivamente» para la actividad ilícita, mientras que la LEC correctamente a nuestro juicio²⁶, refiere simplemente al material empleado para su

²² Añade la ley otra medida consistente en el secuestro de los instrumentos referidos en el art. 102 párrafo c) de la ley, que no son sino aquellos destinados a neutralizar o facilitar la supresión de los dispositivos técnicos utilizados para proteger los programas de ordenador. Véase más adelante.

²³ Por «explotaciones de circulación entendemos las consistentes en producir ejemplares de una determinada obra y en distribuirlos: venta de libros, fonogramas, videogramas, DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares de su obra, en I Congreso Iberoamericano*, cit., p. 524.

²⁴ Piénsese en los fonogramas utilizados para efectuar actos de comunicación pública. Son ejemplares utilizados no en cuanto ejemplar puesto en circulación, sino en cuanto contienen las obras que van a ser explotadas en las denominadas «explotaciones de utilización».

²⁵ Que vendría a ser el equivalente de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás instrumentos empleados para la fabricación de ejemplares ilícitos (art. 139.1.d).

²⁶ Recuérdese, según lo dicho en el capítulo anterior, y como se verá seguidamente, que los materiales e instrumentos empleados en una actividad ilícita no son exclusivamente empleados con esa finalidad sino que son susceptibles de otros usos no ilícitos. De ahí que nos resulte acertada la supresión que la LEC efectúa de este término de exclusividad.

producción²⁷. La concurrencia pues entre la LEC (norma general), y la LPI (norma especial), deberá resolverse mediante la aplicación de la norma más especial.

Por último, el art. 141.4 LPI, contempla la medida cautelar del embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el apartado 20 del artículo 25 de esta Ley²⁸. Se trata de un embargo preventivo destinado a garantizar la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria fundada en el derecho de remuneración compensatoria por copia privada. En cuanto tal, entiendo tendría perfecta cabida en el embargo preventivo general establecido por el art. 727.1 LEC. La peculiaridad del mismo se centraría en la determinación de los bienes concretos sobre los que ejecutar el embargo²⁹. Pues bien, la situación que se plantearía con respecto a esta medida sería idéntica a la apuntada en los apartados anteriores: generalidad de la ley procesal civil frente a la especificidad de la norma especial, y aplicación de aquella de las normas concurrentes que regula la situación jurídica con mayor intensidad.

Llegados a este punto, cabe plantearse cuáles hubieran sido las consecuencias de una derogación expresa de las normas contenidas en la LPI, reguladoras de las concretas medidas cautelares a adoptar. A mi modo de ver, la garantía de los derechos de propiedad intelectual no hubiera quedado mermada con el régimen cautelar configurado por la LEC. Más bien al contrario, algunos de los preceptos de esta última norma, permitirán integrar las lagunas descubiertas en la LPI. De otro lado, la circunstancia de que algunas de las medidas previstas inicialmente en leyes especiales, hayan sido recogidas por la LEC como normas de alcance más general³⁰, no entraña dificultad alguna para que continúen siendo aplicadas como medidas adecuadas para tutelar ciertos derechos de naturaleza especial. El único supuesto en el que quedaría justificado el mantenimiento de norma específica de efecto cautelar, sería en sede de protección de programas de ordenador (art. 141.3 *in fine* LPI), y

²⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 206.

²⁸ Adviértase que la Disposición final 2ª LEC, ha dado una nueva redacción al art. 20.25 LPI.

²⁹ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3293; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 206.

³⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 20.

aún en esta hipótesis, una interpretación amplia de la medida contemplada en el apartado 9º del art. 727 LEC, permitiría entender que los instrumentos destinados a neutralizar dispositivos técnicos de protección de programas de ordenador, *son* material empleado para la actividad infractora de los derechos de autor (art. 727.9 LEC). No creo por tanto que, bajo la aparente comodidad de seguir contando con una legislación particular, fuera necesario el mantenimiento de ambas regulaciones, porque siendo la regulación especial de aplicación preferente sobre la ley general, determinados preceptos de esta última norma, carecerán por completo de utilidad³¹.

Cuanto hemos dicho hasta ahora viene referido a los efectos de las medidas cautelares. También la reglamentación de los presupuestos necesarios para la adopción de estas medidas presenta duplicidad de regulaciones.

Como hemos visto, la ley procesal civil ha empleado una técnica mixta para la determinación de los efectos cautelares: enumeración de una serie de medidas típicas (art. 727, apartados 1º a 10º LEC), y atribución al juzgador de una potestad general para adoptar aquellas cautelas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en el proceso principal (art. 727.11º LEC). Por otra parte, el art. 728 LEC ha configurado de manera general los presupuestos que deben concurrir para que puedan decretarse las medidas cautelares anteriormente enumeradas. Se plantea entonces la cuestión de si los presupuestos regulados por el art. 728 LEC deberán concurrir en las medidas cautelares que puedan adoptarse en protección de los derechos de autor.

La separación de los presupuestos y de los efectos cautelares en dos preceptos diferentes, conduce a entender que "el legislador ha querido mantener medidas (efectos) cautelares previstos en algunas leyes especiales, pero también generalizar

³¹ Por su parte, explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 207, "(...) la principal consecuencia (que se deriva del mantenimiento de ambas regulaciones) es jurídico-formal en el sentido que paso a explicar. En el improbable caso de que la configuración que hace la nueva LEC de las medidas cautelares fuera derogada o reformada en un sentido restrictivo de la amplitud del contenido y efectos de las medidas, la configuración de las medidas para derechos relacionadas con la propiedad intelectual (...) no sufriría directamente la derogación o reforma

un cierto régimen de los presupuestos de las medidas cautelares³². De este modo, la adopción de las medidas cautelares previstas en la LPI deberán cumplir, en primer término, los presupuestos previstos por la LEC (art. 728), y además, los presupuestos específicos establecidos por la LPI (art. 141 LPI)³³.

II. LA NATURALEZA CAUTELAR DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE PREVISTAS POR LA LPI. EN PARTICULAR, LA NATURALEZA CAUTELAR DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ILÍCITA (ART. 141.2 LPI).

Tras la entrada en vigor de la LPI, cierto sector doctrinal y jurisprudencial vino a cuestionar la naturaleza estrictamente cautelar de las medidas previstas en aquella ley especial. De un lado, por la circunstancia de que alguna de estas medidas excediera del mero aseguramiento y consistiera en una anticipación de los efectos de la sentencia principal; de otro, porque la experiencia judicial había demostrado que tratándose de medidas cautelares *ante demandam*, la cautela satisfacía el interés del titular de derechos, sin necesidad de iniciar el posterior declarativo principal³⁴. La conjunción de ambos factores llevaron a entender que la LPI no contenía un específico régimen cautelar, sino una suerte de tutela provisoria, sumaria o interdictal³⁵.

restrictiva, sino que para ello sería necesaria una derogación o modificación de las disposiciones correspondientes de la LPI (...)"

³² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 24.

³³ Así, explica BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal...*, cit., p. 2, que la recta interpretación de las normas especiales que configuran la situación jurídica cautelable en los regímenes cautelares específicos, se verá facilitada por la regulación general de la LEC acerca del presupuesto del *fumus boni iuris*; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 24; FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3295, en nota pie de p. n° 3.

³⁴ Como explica CALVO CABELLO, E., *Medidas cautelares en materia de derechos intelectuales. La modificación del artículo 127 LPI por la Ley 20/1992, de 7 de julio. La experiencia española*, en *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, n° 1676, Madrid, 1993, p. 3390, "Por lo general (se refiere al período de tiempo comprendido entre 1987 y 1992) prosperan las medidas cautelares solicitadas, sin que sea necesario acudir a la demanda principal. Dado que el demandado accede a la petición del solicitante de tales medidas: de 100 escritos solicitando las medidas cautelares antes de la demanda, el 70% prosperan y de este porcentaje en el 55% de los casos no es necesario formular la demanda principal, en el 15% restante no obstante haber admitido el Juez la adopción de las medidas cautelares solicitadas se acude a la demanda, en espera se dicte Sentencia estimando el procedimiento principal".

³⁵ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal de la propiedad intelectual*, Madrid, 1988, p. 96; SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit.,

A nuestro juicio, las medidas contempladas por la legislación de propiedad intelectual, constituyen auténticas medidas cautelares del proceso declarativo principal, y destinadas por tanto a asegurar la efectividad práctica de la sentencia que pudiera dictarse en ese proceso principal³⁶. Entiendo, por lo demás, que la entrada en vigor de la LEC de 2000, ha confirmado la naturaleza cautelar de aquellas medidas previstas inicial y exclusivamente por la legislación especial³⁷.

a) Las posturas doctrinales y jurisprudenciales que admitieron la existencia en la LPI de un proceso de naturaleza sumaria.

Las principales dudas sobre la naturaleza cautelar de las medidas configuradas por la LPI, se centraron en la medida consistente en la suspensión de la actividad ilícita de explotación de derechos de autor (art. 141.2 LPI)³⁸. Cierta jurisprudencia entendió que esta medida cumplía una función diversa de aquella que caracterizaba a las típicamente cautelares, pues con ella no se trataba de asegurar la ejecución de la futura condena, sino que anticipadamente venía a proteger los derechos amenazados o desconocidos. La suspensión provisional de una actividad ilícita no cumpliría por tanto una función estrictamente procesal (garantizar los resultados del llamado proceso principal), sino que ella misma serviría de cauce para la declaración del derecho en el caso concreto, protegiendo de manera inmediata, y eventualmente autónoma, los derechos lesionados o puestos en peligro³⁹.

p. 168; DE LA FUENTE YANES, J. L., *La protección cautelar...*, cit., pp. 282 y ss.; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1802; VEGA VEGA, J. M., *Nuevas Tecnologías y protección de la propiedad intelectual*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999, p. 190.

³⁶ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., (con ORTELLS RAMOS, M.), p. 110; BARONA VILAR, S., *La tutela cautelar en materia...*, cit., p. 215; VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en las leyes especiales...*, cit. p. 397; por el mismo autor, en *Las medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 190; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3767; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1811; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, Barcelona, 1999, pp. 53 y 145 y ss.

³⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva Ley...*, cit., p. 20.

³⁸ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3776.

³⁹ Entre los primeros pronunciamientos en este sentido merece ser destacado el AAP de Barcelona de 27-9-1989, (Sección 11^a), ponente, Valls Gombau, J. F., (RJC, 1990, p. 69 y también en RGD, n^o 546, marzo, 1990, p. 1727): "(...) en el caso examinado, conforme a la doctrina más autorizada y sin necesidad de ser calificadas como «medidas cautelares», lo que sí

La postura así resumida respondía a una concepción parcial de los efectos de la tutela cautelar, en virtud de la cual las cautelas estaban destinadas a asegurar exclusivamente la ejecución de las sentencias de condena. Aquellas instituciones que excedieran del mero aseguramiento, y que anticiparan en intensidad variable los efectos de la sentencia principal, no participarían de la naturaleza cautelar⁴⁰. Ello unido al escaso desarrollo que las medidas ejecutivas presentaban para las condenas de hacer, no hacer, y dar cosa determinada, conducía a limitar la utilidad de las cautelas al aseguramiento de las sentencias de condena pecuniaria⁴¹.

El anterior planteamiento implicaba, en cuanto al tema que nos ocupa, otra consecuencia importante. En tanto en cuanto los efectos de las medidas cautelares no podían coincidir con los que se derivarían de la sentencia principal, y en tanto las cautelas estaban destinadas a asegurar esencialmente el futuro pronunciamiento de

tienden es no a asegurar la posible ejecución de un fallo judicial posterior, sino que en atención a la naturaleza de los derechos infringidos, vienen «anticipadamente» a proteger los mismos en tanto que se demuestre la «infracción» o el «temor racional... de que vaya a producirse de modo inmediato», sin que sea preciso el *periculum in mora* respecto a la futura ejecución al constatarse un hecho objetivo de infracción producido inicialmente"; no obstante, la máxima expresión de esta tesis la encontramos en el AAP de Asturias, Sección 1ª, de 5-6-1995 (ponente, Sacristán Represa), (Actualidad Civil, 13/1996, marginal 11): "La resolución (de instancia) se apoyaba en otra anterior de esta Audiencia, que señalaba la razón de ser de las (medidas) en cuanto a que se constituían en «ágil instrumento para eludir el riesgo de que por su tardanza el fallo definitivo resulte inservible e ilusorio». Entiende esta Sala que aquel planteamiento pugna con la verdadera razón de ser de estas medidas recogidas en la LPI, que no es sino evitar la producción de un grave daño a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, por la continuidad, incluso durante la tramitación del procedimiento principal, en el incumplimiento del abono del canon por actos de comunicación pública de obras protegidas por el derecho de autor, de tal modo que si no se obtiene la paralización de ese obrar ilegal, (...), hasta la obtención de la sentencia firme, podría conducir a dejar sin contenido el núcleo del derecho de la propiedad intelectual. Dicho lo anterior en sentido negativo, *las medidas cautelares del art. 126, no tienen por finalidad el aseguramiento de la sentencia que en su caso se dicte*. Esta idea (...) encuentra su más firme apoyo y proyección hacia el futuro, en la reforma que, entre otros, sufrió el art. 126 LPI por la ley 20/1992, de 7 de julio, que excluyó la remisión al art. 1428 LEC regulador de las medidas cautelares genéricas, en el que sí se recoge esa otra finalidad que pretendía como única la anterior resolución de esta misma Audiencia para las de la LPI, es decir "asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere (...)"

⁴⁰ Esta tesis defendida por CARRERAS, con FENECH, *Las Medidas Cautelares del artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1962, pp. 571 y ss., consistía en entender que las medidas cautelares debían ser homogéneas a las ejecutivas pero no idénticas pues en tal caso se estaría anticipando una ejecución sin título: "Sólo sería medida cautelar en sentido procesal la que se preordena a la ejecución que, en su caso, partirá del título que se obtenga en el proceso declarativo pendiente".

⁴¹ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 10.

condena pecuniaria, en aquellos supuestos en los que la solvencia del demandado podía evitar el riesgo de incumplimiento de dicha condena, carecía de toda razón la medida consistente en la suspensión de la actividad ilícita de explotación⁴².

Al igual que la jurisprudencia, determinado sector doctrinal había cuestionado la adscripción de estas medidas al proceso cautelar. Entre las posturas formuladas al respecto debe ser destacada la defendida por Delgado Porrás⁴³. Según este autor, el art. 126 LPI (actual art. 141) contemplaría dos tipos de acciones para la protección urgente de los derechos de autor: la acción de protección provisoria y las acciones de facilitación. Estas últimas serían medidas cautelares destinadas a asegurar o facilitar la ejecución de los pronunciamientos de condena pecuniaria⁴⁴. Las primeras, en cambio, serían acciones similares a las posesorias y dirigidas a impedir un comportamiento de aparente vulneración de los derechos de autor. Si el titular de

⁴² Así, el AAP de Barcelona, Sección 11ª, de 20-12-1989, (RGD, nº 549, junio, 1990, p. 4889): en un proceso en el que la SGAE solicitaba la suspensión de la actividad de comunicación de todas las obras musicales efectuada por la entidad de radiodifusión (TV-3), la Sala declara: "*La adopción de tales medidas no tienden propiamente a asegurar la posible ejecución de un fallo judicial posterior sino más bien a proteger anticipadamente el derecho infringido, haciendo que cese de modo inmediato la infracción, sin esperar a que se declare en la sentencia. El decidir sobre la procedencia de tales medidas es facultativo para el Juez como pone de manifiesto el empleo de la palabra «podrá» y depende de las circunstancias concurrentes que deben apreciarse según pone de manifiesto el artículo anteriormente citado (art. 126 LPI, hoy art. 141 LPI). En el presente caso han de valorarse las siguientes circunstancias: a) La entidad demandada TV-3 es un servicio público, de titularidad pública, de plena solvencia, hecho que reconoce la propia parte actora. B) La adopción de la medida cautelar solicitada, supone un grave perjuicio general para toda la comunidad. c) No se aprecia la existencia de un perjuicio real para la sociedad demandada (sic) del hecho de que TV-3 continúe utilizando las obras musicales, porque *partiendo de la solvencia de la demandada, si la actora ve reconocidos los derechos que reclama, podrá obtener la adecuada compensación económica en la sentencia.* Atendiendo a estas circunstancias ha de denegarse la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, si bien a la vista de lo establecido en el art. 1428 LEC, párrafo 5 de la LEC, del ofrecimiento hecho por la demandada y del carácter de estas medidas, procede fijar una fianza de 50.000.000 de pesetas a la demandada para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la actora la emisión de las obras musicales".*

⁴³ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 96.

⁴⁴ En este sentido explica DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 98, "Es cierto que entre esas medidas existen otras de puro *aseguramiento de los efectos de la sentencia* que recaiga en un proceso principal (...). Este es el caso de las que consisten en «la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración». En este supuesto, añade el citado autor, las medidas se reducen a un mero «proceso de facilitación», de la misma naturaleza que el regulado en el artículo 1428 de la LEC".

derechos lograra la satisfacción de los mismos por virtud de estas últimas, no sería necesario la utilización de ningún otro mecanismo posterior de defensa⁴⁵.

⁴⁵ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 96: "Esta acción de protección provisoria del derecho, mediante la cual se persiguen efectos análogos a los de la acción de daño temido (*actio damni infecti*) y a los de las acciones posesorias (interdictos,...), al tratar de impedir un comportamiento de «aparente» conculcación (futura e inminente, o actual) de aquél, prescindiendo de si esa apariencia responde o no a una verdadera lesión del derecho que por la misma se tutela. Y ello pese a su inadecuada calificación de «cautelares» (...), que inducen al equívoco de concebir el «carácter previo» de su ejercicio (...) únicamente en relación con un proceso (de cognición) ulterior, lo que conduce a no ver en la protección de referencia más que uno de sus aspectos, el estrictamente procesal, de aseguramiento de los resultados de un procedimiento. En el plano del Derecho sustantivo, en el que, en primer término, debe ser examinada la acción de referencia (...) dicho carácter previo tiene un doble sentido: frente a la futura infracción (*actio damni infecti*) y frente al eventual ejercicio de cualquier otro remedio de defensa (acciones) si con la «medida» no desaparece definitivamente la agresión actual a la que se pretende poner fin. (...) Mas si con el ejercicio de esa acción queda satisfecho el interés del titular del derecho, mediante la remoción de la infracción, temida o consumada, no habrá lugar a la utilización de ningún otro mecanismo de defensa (ni en juicio ni fuera de él)".

Con la reforma del art. 127 LPI, por la Ley 20/1992 de 7 de julio, se suprime la remisión que el art. 127 efectuaba al art. 1428 LEC, y con ello quedaba eliminada la posibilidad de que el demandado solicitara el alzamiento de las medidas adoptadas a través del ofrecimiento de caución. De ese modo, afirmó DE LA FUENTE YANES, J.L., *La protección cautelar...*, cit., p. 283, "se refuerza el carácter interdictal de la medida: si no puede alzarse la acordada a través de la fianza sustitutoria será más fácil que el demandado se avenga a cesar definitivamente en su actividad supuestamente ilícita sin necesidad de que se formule la demanda principal"; por su parte explica SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 168, que "la finalidad de las medidas de la LPI era la protección provisoria de los derechos de los autores y (...) simultánea o sucesivamente, en cualquier caso en forma complementaria, tratan de garantizar el resultado del procedimiento principal, si fuere preciso su planteamiento. Es en esta doble finalidad en la que debe resaltarse la importancia de la primera, en donde se inserta la crítica a la denominación - «cautelares»- (...). Me parece importante, como punto de partida y situando la cuestión en lo adecuado de las medidas, insistir en la finalidad de protección provisoria del derecho como requisito para configurar la autonomía del procedimiento que regula el art. 128 LPI en relación con el 127. No se trata de olvidar en absoluto su función de garantía, pero sí de delimitar lo que se presenta como primordial"; CALVO CABELLO, E., *Medidas cautelares en materia...*, cit., p. 3389, en un artículo en el que se relacionaban las diferencias entre las medidas de la LPI y las que podían decretarse al amparo del derogado art. 1428 LEC de 1881, declaraba: "Las medidas cautelares del art. 1428 LEC, tienen como fin asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere (art. 1428, párrafo primero); mientras que las medidas de la LPI, tienen carácter interdictal, es decir, las propias medidas que se acuerden por el Juez pueden eliminar la infracción, sin tener que llegar el solicitante a formular la demanda principal, dado que si la actividad ilícita termina con la medida cautelar (...) difícilmente será necesario presentar la demanda principal, pues ya no existe tal actividad infractora, o bien, no existe temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente (...)"; en fin, opina CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1802: "es claro que en muchos casos el actor que obtiene una medida «cautelar» ya no tiene interés ni necesidad en seguir litigando con carácter principal, pues su interés era, precisamente, la suspensión de una actividad. Por ello, en vez de medidas cautelares, cabría más propiamente hablar de una especie de juicio sumario, a modo de interdicto, y que no es necesariamente dependiente de la existencia de un proceso principal. En lo que sigue, sin embargo, seguiremos refiriéndonos al proceso cautelar".

Ciertamente, los términos empleados por el texto legal para expresar los presupuestos condicionantes de la adopción de estas medidas, y los efectos que las mismas podían alcanzar (art. 141 LPI), inducían a pensar que el legislador estaba configurando una tutela urgente y desligada de todo proceso principal, y no tanto una tutela judicial instrumental de un proceso declarativo principal⁴⁶. A diferencia de su predecesora Ley de Patentes, la LPI condicionó la adopción de las medidas cautelares a la existencia de una infracción o de un temor racional y fundado de infracción, pero sin referencia alguna a la pretensión que el titular de derechos debía ejercitar o había ejercitado en el proceso principal⁴⁷. De otro lado, las medidas cautelares que la autoridad judicial podía decretar eran aquéllas que, según las circunstancias fuesen necesarias para la *protección urgente de tales derechos* (cursivas mías), y no las que resultaran adecuadas para garantizar la efectividad de la sentencia principal⁴⁸.

⁴⁶ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., 3765.

⁴⁷ Así el art. 133 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, declara: "Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar del órgano judicial (...) la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones".

⁴⁸ En la elaboración de la LPI se presentó una enmienda dirigida a modificar la redacción del art. 126, enmienda que finalmente no prosperó. En efecto, el Proyecto de LPI, presentado a la Comisión de Educación y Cultura para su aprobación con competencia legislativa plena, expresaba en el art. 126: "En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse de modo inminente, la Autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de derechos reconocidos en esta Ley, las siguientes medidas cautelares para la protección urgente de tales derechos (...)". La enmienda nº 263 presentada por el Grupo Colación Popular pretendía la modificación de este precepto (que por un error de transcripción figuraba como modificación al art. 123) en el siguiente sentido: "1. Quien ejercite o vaya a ejercitar las acciones que le correspondan en defensa o como consecuencia de la infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, podrá solicitar del juez competente para entender de dichas acciones las medidas cautelares tendentes a *asegurar la efectividad de las mismas*, siempre que acredite de modo fehaciente la titularidad del derecho infringido. 2. Las medidas previstas en el número anterior podrán solicitarse previamente a la interposición de la demanda, juntamente con la misma o con posterioridad a ella, tramitándose en todo caso en pieza separada". Dicha enmienda se justificaba resumidamente en la más correcta y sistemática regulación de las medidas cautelares, en concordancia con la regulación de dicha materia en la Ley de Patentes. En segundo lugar, la enmienda nº 264 cuyo primer firmante fue asimismo Grupo Colación Popular, pretendía la modificación del art. 124 (se refería al art. 127) regulador del procedimiento, que por lo que ahora importa pretendía comenzar con el siguiente tenor: "Se podrán adoptar como medidas cautelares las necesarias par asegurar debidamente la efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y en especial las siguientes (...)"; por otra parte, la enmienda nº 299 cuyo primer firmante fue el Grupo Socialista, proponía la siguiente redacción para el art. 126: "En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse de modo inminente, la Autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos

La aparente confusión a la que podía conducir la interpretación literal del primer párrafo del art. 141 LPI, quedaba compensada con la regulación del procedimiento para la adopción de estas medidas, en el que se hacía mención expresa al juicio declarativo correspondiente (art. 142.1 párrafo II LPI), y en el que se establecía la carga de interponer la demanda en el plazo de ocho días tras la concesión de la medida (art. 142.6 LPI)⁴⁹.

reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial (...)", justificándose la enmienda en una "Mejora técnica" (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados*, 11 de febrero de 1987, pp. 104 y ss.). El Informe de la Ponencia no aceptó la modificación del Título relativo a las acciones y procedimientos propuesto por el Grupo Coalición Popular en las enmiendas nº 263, 264 que hemos resumido, ello debido al error de considerar que tales enmiendas se referían al art. 123 (en el que recordamos, se regulaban las acciones del procedimiento principal) y no al art. 126 referido a la tutela cautelar. La Ponencia sí admitió la enmienda nº 299 del Grupo Socialista que mantenía la redacción inicial de los presupuestos de las medidas cautelares (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados*, 22 de abril de 1987, p.153). En la Comisión de Educación y Cultura, nada se discutió sobre la redacción inicial del art. 126, (sí en cuanto al procedimiento de adopción de las medidas). Finalmente, se rechazaron las enmiendas presentadas por el Grupo Coalición Popular, y se aprobaron las presentadas por el Grupo Socialista.

⁴⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., (con ORTELLS RAMOS, M.), p. 110; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3766: Hay que decir que esta mención expresa a la carga de interponer la demanda principal no existía en el texto original de la LPI y que se introduce por ley 20/1992 de 7 de julio (*BOE, nº 168, martes 14 de julio de 1992*). El Proyecto de LPI remitido a la Comisión de Educación y Cultura para su aprobación con competencia legislativa plena, incluía un procedimiento de adopción de las medidas cautelares bastante completo, sin remisión al art. 1428 LEC de 1881, aunque sí a los preceptos de la LEC, y estableciendo en su apartado 8^a: "Se dejará sin efecto la medida acordada si, en el plazo de ocho días desde la fecha del auto que ordenó su práctica, el peticionario no ejercita su acción ante el Juez o no le justifica haberla entablado en el correspondiente procedimiento judicial por infracción de su derecho. En este supuesto el juez, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares, podrá fijar a instancia del perjudicado, el importe de los daños ocasionados"; por el Grupo Coalición Popular fueron presentadas cinco enmiendas (265 a 269) con la intención de modificar el procedimiento para la adopción de estas medidas, desdoblado el art. 127 del Proyecto, en cinco preceptos diferentes; no se hacía mención en ninguno de ellos al art. 1428 LEC de 1881, pero en la redacción que se proponía para el último de los preceptos (el art. 128 bis) se decía: "En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, si ésta no se ejercita dentro del plazo de los ocho días siguientes a la fecha de la firmeza del auto que acuerde aquéllas, quedarán las mismas sin efecto en su totalidad" (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados*, 11 de febrero de 1987, p. 106). La enmienda nº 300 presentada por el Grupo Socialista estaba asimismo dirigida a la modificación del art. 127 del Proyecto LPI, declarando en lo fundamental, que las medidas cautelares de protección urgente se adoptarían con arreglo a lo establecido en el art. 1428 LEC, con las especialidades que el precepto establecía, si bien en ese art. 127 no hacía referencia alguna a la carga de interponer la demanda en el plazo de ocho días (*Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados*, 11 de febrero de 1987, p. 115). El Informe de la Ponencia rechazó las enmiendas presentadas por el Grupo Coalición Popular y admitió la nº 300 presentada por el Grupo Socialista (*Boletín Oficial de las Cortes*

En cualquier caso, no deja de ser criticable que las razones para afirmar la naturaleza cautelar de estas medidas tuvieran que ser descubiertas en la regulación del aspecto puramente externo o procedimental de esta modalidad de tutela, y no en la regulación material de la misma (art. 141 LPI). Dicho con otras palabras, la configuración por el legislador de unas medidas de contenido anticipatorio, capaces de ser adoptadas con carácter previo a la demanda, debió hacerse sin descuidar el establecimiento de aquellas otras disposiciones que reforzaran la naturaleza cautelar de estas medidas⁵⁰.

b) La naturaleza cautelar de las medidas previstas específicamente en la LPI: efectos anticipativos e instrumentalidad con respecto al proceso principal.

Como decía, la entrada en vigor de la LEC, ha superado la concepción estricta que hemos resumido en el apartado anterior. De acuerdo con la ley procesal civil, las medidas cautelares no pueden atender restrictivamente a la necesidad de asegurar la ejecución de las sentencias de condena, sino que deben ser empleadas con la finalidad de garantizar la efectividad de cualquier sentencia que pudiera dictarse en el proceso principal (art. 721 LEC)⁵¹. La consecución de este fin puede llevar en ciertos casos a la necesidad de adoptar medidas que anticipen total o parcialmente los efectos de la sentencia principal, pero esa anticipación estará presidida por el carácter provisional, transitorio, y condicional derivado de la instrumentalidad característica de las medidas cautelares⁵². Mientras podamos

Generales, Congreso de los Diputados, 22 de abril de 1987, p. 153). Finalmente, se aprueba el texto del art. 127 tal como había sido propuesto por el Grupo Socialista. De ese modo, tras la entrada en vigor de la LPI de 1987, la necesidad de interponer la demanda en el plazo de 8 días venía impuesta por el art. 1428 LEC párrafo tercero, y no por la LPI. La ley 20/1992 de modificación de la LPI suprime la remisión al art. 1428 LEC, y al tiempo incluye en el art. 127. 6º la mención expresa a la necesidad de interponer la demanda en el plazo de ocho días tras la adopción de la medida cautelar.

⁵⁰ Sobre el refuerzo de la relación instrumental entre medida cautelar y proceso principal en la nueva LEC, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 168; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 280.

⁵¹ ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las Medidas Cautelares indeterminadas...*, cit., p. 54.

⁵² Como explica RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil*, Justicia, 1985, pp. 77 y 78, "no cabe duda de que una medida cautelar puede anticipar en toda su extensión los efectos de una ejecución futura y no limitarse exclusivamente a la conservación de una determinada situación jurídica o de hecho. (...) Aunque se anticipen en todo su contenido ventajas propias de las medidas ejecutivas, dicha anticipación no pierde su carácter

predicar de ellas la nota de instrumentalidad con respecto al proceso principal, deberemos seguir afirmando su naturaleza cautelar⁵³.

Las consideraciones que anteceden resultan aplicables a la medida cautelar de suspensión de una actividad ilícita de explotación derechos de autor (art. 142.2 LPI). Una de las pretensiones que el titular de estos derechos puede solicitar para la tutela de los mismos es aquélla por la que se solicita la cesación de los actos que violen su derecho (art. 139.1. LPI). La sentencia que estime esta pretensión contendrá una orden dirigida al sujeto demandado para que deje de ejecutar una determinada actividad de explotación. Las especiales circunstancias que acompañan a las distintas modalidades de explotación de los derechos de autor, unido a la necesaria dilación en la realización del proceso, pueden llevar, en unos casos, a la ineffectividad absoluta de la sentencia que contenga aquel pronunciamiento, y en otros, a que esa sentencia sólo pueda mitigar parcialmente los perjuicios derivados de la actividad ilícita de explotación⁵⁴.

cautelar precisamente por las notas de instrumentalidad y temporalidad que la acompañan"; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 19: "existen en nuestro ordenamiento medidas cautelares, caracterizadas por adoptarse en función de la pendencia actual o previsiblemente inmediata de un proceso, por su provisionalidad dependiente de ese proceso y porque protegen, en diversos modos, la misma situación jurídica a la que afectará la sentencia. Estas medidas no se limitan a asegurar la posibilidad de ejecución, sino que, con intensidad variable, anticipan provisionalmente los efectos de la sentencia".

⁵³ CALDERON CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 75; GÓMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F. J., *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 Derechos de autor y derechos conexos*, Madrid, octubre, 1991, p. 850.

⁵⁴ Piénsese en el carácter efímero de la ejecución no autorizada de un concierto, o en la representación ilícita de una obra teatral durante una semana. De no adoptarse la medida de suspensión de la actividad ilícita, la sentencia que en su momento condene al cese de la misma carecerá por completo de ejecutividad; tal fue el asunto resuelto por el Auto del JPI n^o 2 de Palma de Mallorca de 5-1-1988 (Comentario al mismo por RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en PJ, 1988-1, pp. 79 y ss.): se había programado la representación pública de un ballet del 25 de diciembre al 6 de enero de 1988, organizadas en un teatro de Palma, propiedad del Consell Insular, con las músicas entre otras, de la obra *Carmina Burana*, sin autorización de los respectivos titulares de derechos. La entidad representante de estos derechos (SGAE) solicita (el 28 de diciembre de 1988) la suspensión de las representaciones públicas, al amparo del entonces vigente art. 126 LPI (hoy 141) y el JPI decreta la suspensión de las representaciones el día 5 de enero (un día antes de la finalización de las representaciones) exigiendo a la actora una fianza de cinco millones de pesetas.

La protección de la situación jurídica que constituye objeto del proceso principal, requiere en casos como éste, la adopción de una medida que conserve el estado fáctico y jurídico que inicialmente existía, en espera de lo que se resuelva en el proceso principal⁵⁵, ello con la consecuencia añadida de que en esa situación que se preserva, se produce ya la satisfacción del derecho de una de las partes en conflicto⁵⁶. De no adoptarse medidas conservativas de esa situación jurídica se estaría permitiendo que durante la tramitación del proceso declarativo una de las partes solucionara el conflicto interinamente mediante autotutela⁵⁷, ocasionando a la parte contraria unos perjuicios que, atendida la naturaleza del derecho de autor, resultarían de difícil reparación⁵⁸.

⁵⁵ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112; VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en las leyes especiales...*, cit., p. 396; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. A., *Derecho Procesal Práctico*, T. VIII, Madrid, 1994, p. 167.

⁵⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., p. 62; por el mismo autor, *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 19; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3765 quien afirma que "protegiendo la efectividad de la sentencia en la que se declaran tales derechos, también se protegen estos mismos. Pero lo inmediatamente tutelado es la eficacia de la sentencia (...)" ; es ilustrativa a este respecto el **A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996** (fotocopia del original) que resolvía la demanda cautelar de SGAE frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas solicitando la suspensión de la representación de la obra dramática «Julio Cesar», programada para los días 27 y 28 del mes de Junio de 1996; la Sentencia de instancia declara el fundamento quinto: "Las cautelas previstas en el artículo 136 de la LPI van dirigidas a la adopción de *aquellas medidas necesarias para impedir que durante la pendencia del proceso se altere el estado fáctico y jurídico que inicialmente existía, realizándose o prosiguiéndose la actividad ilícita en perjuicio de una de las partes*, revistiendo el perjuicio tanto el carácter de patrimonial como moral".

⁵⁷ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial...*, cit., p. 19.

⁵⁸ **AAP de Barcelona, (Sección 15^a), de 24-5-1990** (RGD, nº 555, diciembre 1990, p. 9246, y también en RJC, 1990, p. 131): "en el caso presente, nos hallamos ante un supuesto en el que transcurso del tiempo no dificultará la ejecución de la sentencia que haya de dictarse, pero, en cambio, se seguiría grave daño del retraso en su ejecución, puesto que de no adoptarse ahora medida alguna que impida la continuación de la comunicación pública no autorizada, se permitiría que a medio de una actuación que *prima facie* aparece como antijurídica se siguiera vulnerando el derecho moral del autor sobre su obra hasta tanto recaiga sentencia firme, lesión no susceptible de reparación por más que llegara en definitiva a abonarse la contraprestación patrimonial correspondiente, haciendo ilusorio y carente de contenido frente a cualquier usuario audaz el núcleo del derecho de propiedad intelectual"; en el mismo sentido, **SAP de Barcelona, Sección 13^a, de 24 de julio 1990** (RGD, nº 558, marzo 1991, p. 1785); **SAP de Granada de 24-9-1990**, (RGD, nº 560, mayo 1991, p. 4654): "(...) ha de insistirse en que la suspensión de la reproducción, distribución o comunicación pública de la obra y obras no constituye un modo de sancionar infracciones anteriores al momento en que la suspensión se solicita, sino un medio de evitar el mantenimiento y perpetuación de la actividad infractora"; en el mismo sentido, el **AAP de Almería, de 13-11-1995**, (RGD, nº 627, diciembre 1996, p. 14118): "(...) nos hallamos ante un supuesto en el que el transcurso del tiempo

La paralización de la actividad de explotación de los derechos de autor, durante la necesaria dilación del proceso principal, se presentaría entonces como el único modo de garantizar que la sentencia que en su día recayere esté dotada de plena utilidad⁵⁹.

Con ello quedaría constancia de la necesidad de la tutela anticipatoria para la protección de ciertas pretensiones basadas en derechos de autor. Debemos en segundo lugar expresar el modo en el que la instrumentalidad con respecto al proceso principal se manifiesta en este tipo de cautelas. A nuestro juicio, la medida cautelar de suspensión de una infracción de derechos de autor debe estar necesariamente conectada a un proceso en el que se plantee una pretensión de cesación de esa concreta actividad de explotación. Ello conlleva que tal medida sólo podrá decretarse en función de la pendencia actual o previsiblemente inmediata de

no dificultará la ejecución de la sentencia que haya de dictarse en su día, pero en cambio se seguiría grave daño del retraso en su ejecución, incluso con lesión no susceptible de reparación en supuestos de lesiones en el derecho moral del autor, por más que llegase a abonarse la contraprestación patrimonial correspondiente. Nos encontramos, por tanto, ante contenidos anticipatorios de las medidas que permiten ampliar sus contenidos más allá de los meramente aseguratorios en tanto lo requieran las circunstancias concretas de cada caso la necesaria finalidad de que la actividad ilícita no siga produciendo sus efectos"; asimismo, el A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original): "La ley de Propiedad Intelectual autoriza un elenco de medidas cautelares, si bien las mismas no constituyen un mecanismo de sanción de infracciones anteriores al momento en que la suspensión o intervención y depósito de los ingresos se solicita, sino un medio de evitar la comisión o perpetración de la actividad infractora (...)"; más recientemente, AAP de Madrid, (Sección 13ª), de 19-4-1999, (AC 1999\1674): "Cuando el titular de un derecho promueve su ejercicio y solicita la tutela de los órganos judiciales, previamente, al propio tiempo o después de deducir procesalmente su pretensión, puede solicitar del Juez o Tribunal competente la adopción de aquellas *medidas cautelares*, específicas, como las de los artículos 1397 y 1419 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otros, o genéricas, como las innominadas del artículo 1428, que según la naturaleza de la obligación incumplida resulten pertinentes *a fin* de garantizar la protección urgente de aquel derecho conculcado por el presunto infractor y, en su caso, evitar que la actuación perturbadora o infractora continúe en perjuicio del titular del derecho, lo que a la par posibilita su efectividad e impide que se frustre el fin mismo y último del proceso".

⁵⁹ Así, RAMOS MENDÉZ, F., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 82, quien afirma que "en muchos casos, la única decisión que cabe, en sentido negativo o positivo, es la anticipación pura y simple de la ejecución con carácter provisional"; asimismo, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Tutela anticipatoria, procesos sumarios...*, cit., p. 2, explica "Cuando la tutela cautelar opera adelantando total o parcialmente efectos de la futura sentencia del proceso principal lo hace por ser éste el único modo de cumplir la función encomendada, asegurar la efectividad de sus resultados, de ahí que la instrumentalidad, carácter fundamental de las medidas cautelares, deba estar también presente con relación a medidas de contenido anticipatorio".

ese proceso, y que sus efectos quedarán condicionados a aquellos otros que se producirán cuando se emita la sentencia del proceso principal⁶⁰.

No podemos por tanto admitir el argumento en virtud del cual, la falta del declarativo subsiguiente a la adopción de una medida cautelar, convierte a esta última en un juicio de naturaleza sumaria o interdictal⁶¹. A ello podría objetarse en primer término, que no es más que una consecuencia práctica incapaz de modificar por sí misma la configuración legal de estas cautelas⁶². En segundo lugar, no debe pasarse por alto que la utilización del procedimiento cautelar para la obtención de una tutela similar a la otorgada por un proceso sumario, puede repercutir sobre las garantías de los justiciables, habida cuenta que la cognición del Tribunal en el instituto cautelar se efectúa en términos de verosimilitud o de apariencia de derecho, y no con plena convicción sobre el derecho alegado por el actor⁶³. Pero es que entendemos, en tercer lugar, que la medida cautelar no puede satisfacer de manera autónoma el interés del titular del derecho lesionado: si decretada una medida cautelar con carácter previo, el proceso posterior no se iniciara en el plazo

⁶⁰ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 19; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815; como explica CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Tutela anticipatoria...*, cit., p. 2, siguiendo a CALAMANDREI, la instrumentalidad en este tipo de medidas es profundamente diversa de aquella que se predica de las llamadas cautelares tradicionales. Así como en estas últimas, "la resolución cautelar no regula el fondo de la relación substancial controvertida sino sólo da los medios para facilitar la ejecución forzosa de la futura sentencia, aquí consiste propiamente en una decisión anticipada y provisional del fondo destinada a durar hasta que, a esa regulación se sobreponga la establemente conseguida a través del más lento proceso ordinario".

⁶¹ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 96; CALVO CABELLO, E., *Medidas cautelares en materia de...*, cit., p. 3389; DE LA FUENTE YANES, J. L., *La tutela cautelar...*, cit., p. 287; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1802.

⁶² RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 78; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., en *Tutela anticipatoria ...*, cit., p. 3.

⁶³ Según explica CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Tutela anticipatoria, procesos sumarios...*, cit., p. 3, si bien la tutela que puede obtenerse merced a una medida cautelar y la que puede dispensarse a través del proceso sumario, son similares, estructural y funcionalmente son instituciones bien distintas. Así, entre otras diferencias explica la autora que en el caso de las medidas cautelares la valoración que hace el juez de los presupuestos para la adopción de las mismas se realiza en términos de verosimilitud, de probabilidad o de apariencia de derecho. Existe en definitiva una limitación cualitativa de la cognición. En el juicio sumario existe una reducción cuantitativa de las alegaciones y del material probatorio, pero en ningún caso se limita cualitativamente la valoración de las mismas; asimismo, con otras importantes diferencias, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 160; recientemente, FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3269.

establecido por la ley, los efectos de aquella medida deberán desaparecer, y no existirá decisión judicial alguna que pueda imponer al sujeto pasivo una orden de satisfacer determinada prestación. Si el solicitante de la medida ha logrado la satisfacción de su derecho, ello no será debido al efecto vinculante de la decisión cautelar, sino al cumplimiento espontáneo del sujeto demandado, o a la conjunción de la autonomía de la voluntad de ambas partes⁶⁴.

En fin, no vemos razón para sostener que el titular de derechos favorecido por una medida cautelar, carezca de interés en el declarativo subsiguiente⁶⁵. Si ha existido una infracción de derechos de autor, el titular de los mismos estará interesado en obtener, cautelarmente, la suspensión de aquella actividad de explotación, pero también una declaración que con fuerza de cosa juzgada imponga definitivamente al sujeto demandado un deber de respeto sobre el contenido de los derechos lesionados. Si, por su parte, el infractor de los derechos no desea seguir discutiendo en el proceso principal, sobre la misma situación jurídica resuelta

⁶⁴ Como explica SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares en el Proceso Civil* (con RAMOS MÉNDEZ, F.), Barcelona, 1974, p. 27, "Se ha afirmado (...), que en ocasiones basta la medida cautelar sin necesidad de ulterior proceso principal para la efectividad del derecho, dado el cumplimiento espontáneo del afectado por la medida cautelar que una vez acordada carece de otro interés en resistir una ulterior pretensión (...) el cumplimiento espontáneo hace innecesario no sólo el proceso principal sino también la subsistencia de la medida cautelar adoptada precisamente en garantía y precisión del ulterior proceso"; para el ámbito de los derechos de autor, explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 198, "Si en la práctica se ha comprobado que la admisión de estas cautelas ha comportado posteriormente la no presentación de una demanda, ello ha sido debido no a la consideración de que las cautelas actúan como un pronunciamiento provisional de duración ilimitada, pues carecen de efectos transcurridos ocho días sin presentar la demanda, sino como consecuencia de una actuación preventiva que posteriormente origina una transacción entre las partes. En efecto, obtenida la protección provisoria, se ha observado, por lo general, en las peticiones deducidas por la SGAE, que se evita el planteamiento de un pleito posterior y se logra la avenencia para satisfacer los correspondientes derechos remuneratorios. Aunque ello sea una desviación de la finalidad instrumental de las cautelas, ligadas a un proceso de declaración, no significa que carezcan de naturaleza cautelar pues no existe tampoco un deber de interponer la demanda, y si con ello se evita un litigio, incluso con unas cautelas de escasa duración temporal, debe considerarse como un efecto beneficioso que no impide su catalogación como verdaderas cautelas"; acertadamente, explica GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 149 que "(...) la vía para convertir las medidas cautelares previas a la demanda en *sucedáneos* procesos sumarios no es una vía procesal, es decir, no se consigue a través del cumplimiento estricto de los que dicen las normas procesales; antes bien, se halla en función de la autonomía de la voluntad de las partes que puede válidamente incidir sobre lo preceptuado por las normas procesales".

⁶⁵ RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 78.

provisionalmente por la medida cautelar, le bastará con permanecer en rebeldía, allanarse a la pretensión principal, o llegar a un acuerdo judicial o extrajudicial con el actor principal⁶⁶.

Lo dicho hasta ahora viene referido a la pretensión de cesación de una actividad ilícita de explotación de derechos de autor, para cuya efectividad podrá decretarse la medida cautelar de suspensión de aquella actividad (art. 141.2 LPI). Pero la LPI permite la adopción de medidas cautelares en el caso de temor racional y fundado de infracción (art. 141 LPI), y en esta hipótesis entendemos, según lo dicho antes, que la medida cautelar adecuada para la protección de aquella situación de peligro consistirá en la abstención temporal de llevar a cabo la conducta infractora (art. 727.7º LEC). La medida de abstención provisional estará destinada a preservar la misma situación jurídica a la que se referirá la pretensión de prohibición de la conducta inminente, o bien estará ordenada a garantizar los efectos no ejecutivos de la sentencia estimatoria de una pretensión declarativa de la titularidad de los derechos amenazados⁶⁷. Se verificará de este modo la nota de instrumentalidad con

⁶⁶ Como explica ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3769, si el infractor de derechos muestra su conformidad con la medida cautelar y manifiesta, o de su comportamiento se deduce la intención de no querer formar parte del proceso principal, poco costará al titular de derechos obtener una sentencia en el declarativo principal que "proporcionará mayor robustez a la posición jurídica del titular, resultando además muy probable que el infractor demandado permanezca en rebeldía durante todo el juicio o incluso se allane a la demanda, para evitase, por su parte, mayores quebrantos económicos"; asimismo, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 197; las consecuencias de la no iniciación del proceso declarativo subsiguiente, son tratadas ampliamente por GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., pp. 153 y ss.

⁶⁷ JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual*, PJ, nº Especial, IX, CGPJ, Madrid, 1988, p. 366; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1802; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3766; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 196; en contra de la adopción de medidas cautelares en caso de temor racional y fundado de infracción, TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las medidas cautelares de la Ley de Protección al Honor, la intimidad y la propia imagen*, en *Medidas cautelares por razón de la materia*, cit., p. 46; sobre la admisibilidad de las medidas cautelares para garantizar los efectos de las sentencias meramente declarativas, ORTELLS RAMOS, M., *Sobre la medidas cautelares...*, cit., p. 54; mucho más claro, desde el punto de vista de derecho positivo, a partir de la LEC de 2000, véase, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 15.

respecto al proceso principal, rechazándose la necesidad de introducir, en este particular supuesto, un juicio provisorio o de naturaleza sumarial⁶⁸.

III. LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTEMPLADAS EN LA LPI.

La adopción de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional va a conllevar una injerencia en la esfera jurídica del sujeto demandado. Para justificar esa intervención, la concesión de estas medidas queda subordinada al cumplimiento de unos presupuestos, recogidos ahora en términos generales por el art. 728 LEC. A ellos deberán sumarse los presupuestos específicos establecidos por el art. 141 LPI⁶⁹.

A) Situación jurídica cautelable: configuración legal, supuestos excluidos de este presupuesto, y acreditamiento.

Uno de los presupuestos necesarios para la concesión de una medida cautelar consiste en el acreditamiento de aquella situación jurídica a la que se refiere la pretensión del proceso principal y para la cual se considera necesaria la medida cautelar⁷⁰. Debe diferenciarse en este presupuesto entre la situación jurídica que merecerá, en su caso, ser protegida provisionalmente, y el modo en que esa situación deberá ser examinada por el órgano jurisdiccional para poder decretar la medida solicitada (art. 728.2 LEC)⁷¹.

a) La determinación de la situación jurídica cautelable. Supuestos excluidos de este presupuesto.

La LPI delimita la situación jurídica cautelable atendiendo a la existencia de una "infracción" o de un "temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse de modo inminente" (art. 141 LPI)⁷². Ello supone que, en el primer supuesto, la pretensión del proceso principal deberá versar sobre cualquiera de los derechos de

⁶⁸ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3769.

⁶⁹ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial...*, cit., p. 2; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 24; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3295.

⁷⁰ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 13.

⁷¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 14.

⁷² SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 170.

propiedad intelectual reconocidos por la ley, siempre que estén siendo objeto de una modalidad de explotación incontestada. Dicho de otro modo, la situación jurídica consistirá en el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual por quien carezca de título suficiente para ello⁷³. En el segundo caso, el presupuesto quedará integrado por la existencia de actos preparatorios que inducen racionalmente a pensar en el comienzo de una inminente infracción, y que podrán fundamentar una pretensión de condena a la prohibición de la conducta inminente, o una pretensión declarativa de la titularidad de los derechos amenazados⁷⁴.

La situación jurídica cautelable así delimitada hace que queden excluidas de este presupuesto, en primer término, aquellas infracciones ya finalizadas respecto de

⁷³ CALDERÓN CUADRADO, M^a., P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., pp. 110 y 111. Sobre la adecuación de las medidas cautelares para la protección de los derechos morales y patrimoniales es interesante el AAP de Barcelona, de 6-5-1992, (AC 1992\831) que resolvía la demanda cautelar interpuesta por la entidad holandesa «Demart Pro Arte B. V.» (cesionaria de los derechos de explotación de Salvador Dalí), frente a una productora audiovisual «Montornes Films SA», que había producido una película en la que se utilizaba la firma del pintor, como título de la obra, sin que la productora hubiera cerrado un contrato con la entidad actora. La Sala declara: "Ante todo hay que advertir que *las medidas cautelares específicas solicitadas en demanda vienen referidas globalmente a la protección de derechos de autor, y se basan tanto en el derecho moral, como en la protección de derechos de explotación, según fundamentación jurídica de dicho escrito (...)*"; en cuanto a los derechos de explotación, la Sala entendió que no había quedado acreditada la titularidad de los mismos, pues existían otras entidades cesionarias de los derechos de este autor; de otro lado, en cuanto al derecho moral, la Sala deniega la pretensión de la actora con base en la falta de legitimación para el ejercicio del derecho moral, pues éste correspondía a los legitimados *post mortem* (en este caso, al Estado español) y no a los cesionarios de derechos de explotación.

⁷⁴ Así, el AAP de Badajoz de 1-12-1994, (AC, Audiencias, n^o 6, marzo 1995, marginal 426): "El art. 127 de la LPI, (...) contempla, como presupuesto para la adopción de la medida cautelar de protección urgente de los derechos de autor, (...) *la existencia de una infracción de tales derechos o la existencia de un temor racional y fundado - indicios racionales- de que tal infracción va a producirse de modo inminente*. Consiguientemente 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"; por otra parte, el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, n^o 17, septiembre, 1997, marginal 1300), declara: "(...) ni siquiera exige la ley, como presupuesto para la adopción de estas medidas que se haya cometido o se esté cometiendo la infracción de los derechos de autor, sino, simplemente, *el temor, racional y fundado*, de que vaya a producirse"; asimismo, el AAP de Vizcaya, Sección 4^a, 27-4-1999, (AC 1999\914), que decreta la suspensión de actos de comunicación pública en el pub «Caos», pues si bien no quedaba demostrada la infracción, "no se puede negar *el temor racional y fundado de la SGAE de que lo fuera a hacer*, al existir en el pub los objetos necesarios para ello, lo que es legalmente suficiente para la adopción de las medidas cautelares acordadas".

las cuales no se advierte el peligro de reiteración⁷⁵. Discrepamos en este punto de la postura mantenida por cierto sector doctrinal que admite la posibilidad de decretar las medidas cautelares de los apartados 1º y 3º del art. 141 LPI, en supuestos en los que ha finalizado por completo la infracción⁷⁶.

Como tuvimos ocasión de comprobar, el carácter continuado de las actividades de explotación de los derechos de autor propicia el otorgamiento al titular de los mismos de una modalidad de tutela que logre paralizar la infracción e impida que ésta se reitere en lo sucesivo (art. 139.1 LPI). Comprobamos asimismo, que el titular de derechos defraudados puede acumular accesoriamente a esa pretensión de cesación las acciones dirigidas a la remoción de los resultados materiales de la infracción, de manera que la estimación de la acción de cesación opera como presupuesto necesario para el acogimiento de las acciones de remoción. La medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita resultará adecuada para garantizar la condena de abstención, mientras que la medida prevista en el art. 141.3 LPI (el secuestro de los ejemplares y del material empleado para la infracción) estará dirigida a garantizar la pretensión accesoria de remoción de los efectos resultantes de aquella infracción⁷⁷. Siendo ello así, la medida prevista en el art. 141.3 LPI no podrá decretarse cuando la actividad ilícita haya finalizado, porque no teniendo cabida en tal caso la acción de cesación, será de imposible acogimiento la acción de remoción⁷⁸.

⁷⁵ "Infracciones anteriores y no continuadas, afirma CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111, no podrían, pues, encuadrarse en este presupuesto"; asimismo entiende VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en leyes especiales...*, cit., p. 397, que las medidas cautelares previstas en la LPI "ni pueden utilizarse para reprimir infracciones ya cometidas, ni como instrumentos de presión a fin de lograr una posición más ventajosa".

⁷⁶ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1803, para quién "No es preciso, (...) que la infracción no haya agotado sus efectos. En concreto, las medidas enumeradas en los párrafos 1 y 3 (se refiere al art. 141 LPI) son posibles una vez consumada definitivamente la infracción".

⁷⁷ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1812; FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3291.

⁷⁸ En este sentido entiende CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112, que la suspensión cautelar de la actividad ilícita (art. 141.2 LPI) y el secuestro (art. 141.3 LPI), tanto de los ejemplares producidos o utilizados como del material empleado para la infracción, parecen vinculados a la acción de cesación; es de destacar en este

Por su parte, la medida cautelar contemplada en el art. 141.1º LPI, estará destinada a asegurar la ejecución de la sentencia de condena a la indemnización de daños y perjuicios (art. 140 LPI), que, a su vez, traerá causa de una actividad ilícita de explotación de derechos de autor⁷⁹. Pues bien, la situación jurídica necesaria para la adopción de esta medida exige la permanencia de la actividad ilícita de explotación, porque de lo contrario, esto es, si la actividad infractora ya hubiera finalizado, el aseguramiento de la condena indemnizatoria podría obtenerse mediante una cautela que no necesariamente recayera sobre los ingresos provenientes de la actividad ilícita de explotación⁸⁰.

punto, el AAP de Granada de 24-9-1990 (RGD, nº 560, mayo 1991, p. 4653): en un asunto en el que la SGAE reclamaba frente a un establecimiento hotelero la *suspensión de la comunicación pública y el secuestro* del material empleado para la comunicación, la Audiencia desestimó tales peticiones por entender de un lado, que con respecto a los actos de comunicación anteriores, la actividad ya había finalizado por lo que no procedía la adopción de las solicitadas medidas, y para los actos futuros, la entidad demandada había manifestado su intención de contratar con la entidad actora, por lo que no cabía apreciar la "infracción" del art. 141 LPI: "(...) el incumplimiento pasado de la obligación de la demandada de contratar con la actora la concesión de la oportuna autorización para la explotación de los derechos de autor sobre las obras a que la demandada se refiere, no podría justificar la adopción de las medidas solicitadas en ésta, tampoco puede hacerlo el incumplimiento presente (¿lo hay en realidad?), condicionado por la propia actitud observada por la SGAE que, conocedora de la voluntad de P.S.A., de formalizar para el futuro el contrato a que alude el artículo 142 de la LPI, lejos de fijarle a dicha mercantil la cantidad correspondiente de acuerdo con las tarifas generales, (...) - lo que dejaría a salvo, por lo demás, la facultad de reclamar en un proceso declarativo ordinario el importe de los atrasos estimados - insiste en la adopción de las medidas cautelares reguladas en los puntos 2 y 3 del reiterado art. 126, con el fin de obtener, por vía inadecuada, el abono de dichos atrasos, como se deduce inequívocamente del escrito presentado en el Juzgado de fecha (...) pues tales cantidades se deberían por el concepto de perjuicio irrogado como consecuencia de la vulneración de los derechos exclusivos comprendidos en el artículo 17 de la Ley, y habrían de reclamarse en el procedimiento correspondiente, mas sin determinar la adopción de las medidas cautelares a que se refiere el reiterado art. 126, en aquellos casos como el presente, en los que se ha puesto fin a la actividad infractora con la solemne proclamación de la voluntad del sujeto de obligarse contractualmente a abonar la remuneración que corresponda y a satisfacer los atrasos que en justicia proceda, porque entonces no cabe ya cautelar, sino proceder a fijar precio como previene el art. 142 tantas veces invocado".

⁷⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112.

⁸⁰ Así, el Auto, citado anteriormente, del JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original), sobre la suspensión solicitada por la SGAE frente al Ayuntamiento de Dos Hermanas, de la representación pública de la obra teatral «Julio Cesar», programada para los días 27 y 28 del mes de Junio de 1996; la Sentencia de instancia declara: "La ley de Propiedad Intelectual autoriza un elenco de medidas cautelares, si bien las mismas no constituyen un mecanismo de sanción de infracciones anteriores al momento en que la suspensión o intervención y depósito de los ingresos se solicita, sino un medio de evitar la comisión o perpetración de la actividad infractora, y aunque no se desconoce que el fin de las medidas sea también el de garantizar la remuneración correspondiente a la reproducción ilícita, la protección de tal interés habrá de

La redacción dada al art. 727.8º de la LEC parece confirmar la postura que acabamos de exponer. De acuerdo con el artículo citado, podrá decretarse "la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y *cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda*, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de la remuneración de la propiedad intelectual". De ello se deduce que la medida cautelar contemplada en el art. 141.1º LPI deberá ser instrumental de una pretensión en la que se solicite la condena a la cesación de una actual o inminente infracción, y no en relación con una actividad consumada de explotación de derechos de autor⁸¹.

No se olvide, por lo demás, y sin perjuicio de lo que más adelante se diga sobre el peligro en la demora, que las medidas cautelares previstas específicamente por la LPI responden a la necesidad de evitar que la continuidad de la explotación infractora durante la pendencia del proceso principal, convierta en ilusorio el contenido de la resolución judicial. Cuando aquella actividad de explotación haya finalizado, no cabrá negar la existencia de una situación jurídica necesitada de protección cautelar, pero probablemente no concurra el específico riesgo que pretenden afrontar las medidas cautelares de esta ley especial⁸².

La delimitación del presupuesto de la situación jurídica cautelable plantea en segundo lugar la cuestión de si el término «infracción» puede venir referido también a los incumplimientos contractuales o si, contrariamente, la infracción del art. 141 LPI alude exclusivamente a una usurpación de derechos de autor desligada de toda relación contractual entre las partes.

Puesto que la adopción de medidas cautelares supone una injerencia anticipada en la esfera jurídica del sujeto demandado, cierta jurisprudencia ha interpretado restrictivamente el presupuesto de la infracción, entendiendo que la

relevase al procedimiento declarativo ordinario que corresponda *cuando la comunicación se haya producido con anterioridad a la reclamación de tutela*, según se desprende del art. 135 del vigente texto refundido".

⁸¹ DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 384.

⁸² MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1813.

existencia entre ambas partes de un vínculo contractual o de una manifiesta intención de convenir la explotación de determinadas obras, no permitirían la adopción de las medidas cautelares previstas por la LPI⁸³. Doctrinalmente sin embargo, las posturas han sido favorables a la aplicabilidad de las medidas específicas de la LPI a supuestos de incumplimientos contractuales⁸⁴.

A nuestro juicio, la adecuación de la tutela cautelar de la LPI, a situaciones en las que ha precedido una relación contractual entre las partes, debe ser entendida del siguiente modo. Es claro que estas específicas medidas podrán adoptarse cuando se produce una explotación de derechos de autor con desconocimiento frontal y absoluto de los titulares de tales derechos. Y así ocurre sin duda en supuestos de comunicación pública in consentida de obras musicales o audiovisuales, o en casos de

⁸³ Así, el **A JPI nº 5 de Valencia, de 16-12-1989** (fotocopia del original): la SGAE solicitaba la suspensión cautelar de los actos de comunicación pública frente a la Televisión Autonómica Valenciana, así como la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. El Juzgado denegó la solicitud de medidas apoyándose en la circunstancia de que ambas partes estaban en tratos para llegar a un acuerdo sobre el abono de las tarifas correspondientes; la argumentación del Juzgado fue la siguiente: "Resulta pues que son dos las peticiones de la instante de las medidas. La suspensión de la emisión y retransmisión por TVV, C-9, de todas las obras musicales de las que no acredita haber obtenido la autorización para comunicarlas públicamente y la prohibición de reanudar la emisión en tanto no obtenga dicha autorización o no consigne las cantidades exigidas por la SGAE de acuerdo con sus tarifas generales. La primera de ellas no parece que proceda ya ser aplicada pues, con independencia de la naturaleza de servicio público y de interés general que puede tener la TVV, C-9, lo cierto es que no parece que la Televisión demandada pretenda burlar los lógicos derechos que defiende la SGAE, y sino que pretende, como resulta probado y ambas partes reconocen, llegar a un acuerdo con la instante, de las medidas y sólo les separa una cuestión de cantidad y de interpretación de la aplicación de la tarifa como se extrae de las manifestaciones vertidas por las partes en la comparecencia y que exceden en muchos puntos del estricto límite del procedimiento cautelar en que nos movemos y son más propios de un declarativo el que, a buen seguro, no llegaron las partes pues parece estar condenadas a entenderse. *No puede entenderse que la previsión de infracción del art. 132 (hoy art. 141) LPI casa bien con el caso de autos y parece estar reservada a cosas más graves en las que la voluntad de eludir obligaciones resulta, clara terminante y manifiesta de la postura intransigente y reticente al pago de los cánones por el obligado a ello y aplicando la equidad, (art. 3.2) (...)* resulta que no procede ya la suspensión de la comunicación pública en cuanto a medida primera y aislada. Sólo se acordará para el caso que la demandada, cambiando de forma de actuar y yendo contra sus propios actos se negare a consignar y cumplir en la manera que ahora se hizo (...)" en la misma línea, el **AAP de Granada de 24-9-1990** (RGD, nº 560, mayo 1991, p. 4653), antes reproducido, en el que la Sala deniega la adopción de medidas cautelares por cuanto se había "puesto fin a la actividad infractora con la solemne proclamación de la voluntad del sujeto de obligarse contractualmente a abonar la remuneración que corresponda".

reproducción y distribución de ejemplares ilícitos de una obra⁸⁵. Sin embargo, cuando ha precedido una relación contractual para la explotación de determinadas obras protegidas por el derecho de autor (contratos de edición literaria o musical - arts. 58 a 73 LPI -, contrato de representación teatral y de ejecución musical - arts. 74 a 83 LPI- contratos de producción de obra audiovisual - art. 88 LPI- y de obra fonográfica - no regulado expresamente por la LPI-), el incumplimiento de alguna de las estipulaciones pactadas en aquel contrato no implicará una "infracción" de los derechos de autor (art. 141 LPI) sino el incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas de ese contrato⁸⁶. La existencia de un acuerdo entre el titular de los derechos de autor y el futuro explotador de los mismos vendría a privar de ilicitud a la conducta de este último, debiendo acudir en caso de conflicto con la otra parte, a las normas generales sobre interpretación de los contratos y sobre resolución contractual⁸⁷.

⁸⁴ Así lo entienden CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 221; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 3784.

⁸⁵ VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares por razón de la materia...*, cit., p. 193, quien explica: "Ab initio resulta clara la protección cautelar contra quienes realizan una actividad usurpatoria o plagio mediante fraude, sin vínculo alguno con su autor y de manera subrepticia".

⁸⁶ Recuérdese, la STS (Sala 1ª) de 29-1-1996 (RJ 737), relativa a la resolución del contrato celebrado entre los herederos del escritor Federico G. L. con la productora «Paraíso Films Producciones, SA» sobre cesión de los derechos de autor, para la explotación comercial de la obra «La casa de Bernarda Alba» en versión cinematográfica; asimismo, la STS (Sala 1ª) de 2 -3- 1992 (RA 1834) sobre resolución del contrato de cesión de derechos cinematográficos de la novela «El año del Wolfram»; más recientemente, la SJPI de Madrid, nº 71, de 1-6-2000 (AC 2000\1499) sobre resolución del contrato de representación teatral de la obra musical «Grease».

⁸⁷ El AAP de Granada, Sección 4ª, de 10-1-1991: "Tales medidas cautelares, (...) se consideran desde la perspectiva de la presencia de una actividad ilícita, desde la óptica de una infracción que puede constituir un ilícito civil, que entraña una abstracta y genérica categoría (art. 1089 del Código civil), que sólo exige la antijuridicidad y la culpabilidad unidas a la verdad de un daño (...). Esta visión de las medidas cautelares, hace que sea inadecuada su adopción, cuando existiendo un convenio para la explotación de obras artísticas, lo que se muestra es una disconformidad entre la SGAE y la A. H. (...), con relación a la aplicación de las tarifas, que ha generado un incumplimiento contractual (art. 1091, 1254 a 1258 CC), y demás preceptos concordantes, pero nunca una actividad ilícita en el aspecto señalado en líneas superiores, infractora de los derechos reconocidos en la LPI"; de especial interés resulta el AAP de Barcelona, Sección 1ª, de 20 -1- 1994 (RGD, 1994, p. 7211): en un conflicto entre las empresas cesionarias de los derechos de comercialización y de distribución de los vídeos comerciales de una obra audiovisual, que, al amparo de la imprecisión de ciertas cláusulas contractuales, procedieron a la distribución en España de los videogramas, antes de que la obra se hubiera proyectado en salas de cine, la

Con todo, es frecuente que la infracción de derechos de autor se ejecute por quien previamente ha convenido con el titular de los derechos lesionados. Nos referimos en concreto a aquellos supuestos en los que la infracción consiste en una extralimitación en el ejercicio de los derechos cedidos por el autor, o en la puesta en práctica de aquellas modalidades de explotación no expresamente autorizadas por el autor⁸⁸. En tales casos, pese a existir un negocio de cesión de derechos entre ambas partes, entendemos que la actuación de aquél de los contratantes que exceda de los

Audiencia declaró: "En el específico contexto de unas medidas cautelares de propiedad intelectual se instan unos pronunciamientos judiciales no estrictamente preventivos (pues se pretende el pago anticipado de determinadas compensaciones económicas además de la suspensión de la actividad de distribución y el embargo de «masters» y material de preduplicación). Al efecto debe tenerse en cuenta: que (...) las partes están unidas por una relación de origen y alcance contractual (a pesar de la formal diferencia societaria) por lo que, aunque las medidas cautelares de propiedad intelectual (art. 123 de la Ley 22/1987, de 11 noviembre) 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). Quiere ello decir que el Tribunal debe ser sumamente cauto en la adopción de medidas cautelares pues *si bien es cierto que éstas tienen pleno vigor y fuerza cuando se trata de perseguir el fraude y la explotación torticera de los derechos del autor, y a tal efecto las medidas cautelares de los arts. 123 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual están previstas básicamente respecto a infracciones cometidas por personas que no se hallen vinculadas al titular del derecho de propiedad intelectual por vínculos contractuales (...) no es menos cierto 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).*(...) En este contexto es de apreciar de los autos que: a) el contrato de licencia «en exclusiva» (...) en ningún momento cita (...) la obligación de comercializar la película en salas cinematográficas «antes» que en cintas de vídeo (...) por lo que, aunque ello pueda ser habitual en el ramo, no es contractualmente exigible. (...) Debe concluirse por tanto que tales indicios de «fumus boni iuris» en la parte apelante destruye la presunción de título suficiente en el actor, haciendo inviable su petición de medidas cautelares basada en título insuficiente y en un «periculum in mora» que se desdibuja en la interpretación del contrato"; asimismo, la **SAP de La Coruña, Sección 2ª, de 6 de junio de 1996** (AC, 1996, marginal, 1393), "En este caso, vemos que no existe una vulneración tan palmaria, ni tampoco existe un incumplimiento total por parte del demandado, puesto que, en el contrato de traducción aportado por la parte actora, figura una cláusula (...) en que el editor puede introducir correcciones lingüísticas o estilísticas en la traducción realizada por el demandante. Si bien es cierto que los tribunales han de ser cautos en la adopción de cautelas, pues éstas tiene pleno vigor y fuerza cuando se trata de perseguir el fraude y la explotación torticera, no es menos cierto que han de respetar, debidamente, los respectivos derechos contractuales y la libertad y autonomía de la voluntad".

⁸⁸ Recuérdese que, de acuerdo con el art. 43 LPI, la transmisión «inter vivos» de derechos de explotación, quedará limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determine".

límites establecidos por el contrato, integrará el presupuesto de "infracción" establecido por el art. 141 LPI⁸⁹.

La doctrina que ha entendido aplicables las medidas cautelares previstas por la LPI, a supuestos diferentes de una usurpación de derechos de autor, se ha basado, en primer lugar, en el art. 56.2 LPI⁹⁰. El mencionado precepto, ubicado entre las disposiciones generales sobre la transmisión de derechos, proclama en su primer párrafo que la enajenación del soporte sobre el que se incorpora una obra no supone la transmisión de los derechos de explotación sobre la misma, principio éste que ya se había proclamado con carácter general por el art. 3.1 LPI⁹¹. La excepción a esta regla general, aplicable por lo demás a todas las obras protegidas por la ley, vendría formulada por el segundo apartado del art. 56 LPI, que, referido exclusivamente a las obras de artes plásticas, establece: "el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original". Por tanto, salvo reserva expresa del autor, la enajenación de una obra de arte plástico conllevará la cesión de uno de los derechos de explotación: el derecho de exposición pública (art.

⁸⁹ Así, el asunto resuelto por la S del JPI nº 41 de Madrid, (RGD, 1992, nº 570, p. 1805), sobre el ejercicio de una modalidad de explotación incontestada en relación con la distribución de videogramas que contenían obras del escritor Blasco Ibáñez. Los herederos del autor solicitaban la cesación de esa actividad de explotación incontestada.

⁹⁰ Así entiende CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1804, que las medidas cautelares protegen al titular de derechos de autor, "Pero de modo excepcional la Ley admite en el artículo 56.2 que pueda solicitarlas el autor incluso cuando no esté en juego un derecho de explotación o la lesión no se produzca sobre uno de los derechos morales reconocidos en el art. 14"; en el mismo sentido, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela judicial...*, cit., p. 3784; y BARONA VILAR, S., *Tutela judicial en materia...*, cit., p. 222, quien afirma que a través de la tutela cautelar de la LPI "no sólo se protegen los derechos de explotación y el derecho moral del autor sino que también podrían tutelarse los incumplimientos contractuales por los que se exige condena a pagar, o bien incluso, (...) como se desprende el art. 56.2, puede solicitarse tutela cautelar en los supuestos en que pretenda oponerse al ejercicio del derecho de exposición pública (que no es, lógicamente, un derecho de explotación), que tiene atribuido el adquirente del original de una obra de artes plásticas, cuando dicha exposición se lleve a cabo en tales condiciones que perjudiquen su honor o su reputación personal".

⁹¹ HUALDE SÁNCHEZ, J. J., *Derechos del Artista Plástico*, Pamplona, 1996, p. 22; por el mismo autor, en *Comentarios*, cit., p. 911; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI* (con BONDÍA ROMÁN, F.), Madrid, 1997, p. 240 (para diferenciar esta última obra de los *Comentarios* dirigidos por BERCOVITZ, en adelante será citada como *Comentarios a la LPI*).

20 h LPI)⁹². "En todo caso, continúa diciendo el art. 56.2 LPI, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional".

La determinación de la situación jurídica a la que se refiere la última parte del precepto, y que posibilitará, en su caso, la adopción de las medidas cautelares previstas en la LPI, aconseja diferenciar dos clases de supuestos. Por una parte, aquellos casos en los que el autor de la creación plástica ha enajenado la obra excluyendo expresamente el derecho de exposición pública; por otra, aquellos supuestos en los que el autor no hizo mención expresa del derecho de exposición pública y por tanto éste se transmitió siguiendo el régimen del art. 56.2 LPI.

En el primer caso, el ejercicio del derecho de exposición pública por el adquirente de la obra de arte plástico, no constituirá un incumplimiento contractual sino una infracción de ese derecho de explotación, o, como antes apuntábamos, una extralimitación en el ejercicio de las modalidades de explotación expresamente pactadas en el negocio de cesión. Y en cuanto tal "infracción", integrará uno de los presupuestos necesarios para la adopción de las medidas cautelares previstas por el art. 141 LPI⁹³. Nótese sin embargo, que el autor - y titular de ese derecho de exposición pública que no ha cedido - estará legitimado para solicitar las medidas cautelares de la LPI, no por aplicación de lo dispuesto en el art. 56.2 de la misma, sino al amparo del art. 141 LPI, sin que sea necesario, además, que la infracción de aquel derecho haya menoscabado el honor o la reputación personal del autor⁹⁴. Dicho con otras palabras, la reserva expresa del derecho de exposición pública a favor del autor, conllevará la inaplicación del régimen previsto por el art. 56.2 LPI.

⁹² HUALDE SÁNCHEZ, J. J., *Derechos del Artista...*, cit., p., 25; en contra ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3784 y BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222, para quienes el derecho de exposición pública no es un derecho de explotación.

⁹³ Y decimos uno de los presupuestos, porque la adopción de la medida cautelar adecuada para este caso, esto es, la medida de suspensión, dependerá además de la concurrencia del presupuesto fundamental del peligro en la demora.

⁹⁴ HUALDE SÁNCHEZ, J. J., *Comentarios*, cit., p. 911.

El ejercicio del derecho de exposición pública por el propietario de la obra de arte plástico no constituirá un incumplimiento contractual⁹⁵, sino un ejercicio ilícito o "infracción" de uno de los derechos de explotación, y en cuanto tal infracción, posibilitará la adopción de las medidas cautelares de la LPI (art. 141 LPI).

En el segundo caso, esto es, cuando el autor no hizo reserva expresa del derecho de exposición pública (art. 56.2 LPI), el ejercicio de este derecho por el adquirente de la obra plástica no puede constituir una infracción que permita la adopción de las medidas cautelares de la LPI, ello por cuanto el adquirente de la obra original está ejercitando *su* derecho de exposición pública. Sin embargo, si ese ejercicio del derecho se efectúa en condiciones que vulneran el honor o la reputación del autor, la ley permite a este último solicitar las medidas cautelares previstas en esta ley especial (art. 56.2 *in fine*). Pues bien, estimo que las medidas cautelares en este particular supuesto no pretenden la protección cautelar del derecho de exposición pública (que, además, no pertenece al autor sino al adquirente de la obra y por lo tanto carecería el primero de legitimación para invocar tal derecho), sino que tenderán a proteger cautelarmente el derecho al honor del autor, o, si se prefiere, una suerte de derecho moral no contemplado expresamente por el art. 14 LPI⁹⁶. De inclinarse por esta segunda opción, como creo debe hacerse, resultaría justificada la remisión a las medidas cautelares de la LPI, porque se trataría en definitiva de la lesión de uno de los derechos personales del autor: el derecho a oponerse a la exposición pública de su obra por atentar a su honor o su reputación. E incluso sería innecesario acudir a este "nuevo" derecho moral: los intereses del autor necesitados de protección cuando el adquirente de la obra ha procedido a su

⁹⁵ Por incumplimiento contractual debemos entender la no observancia de alguna de las estipulaciones establecidas en el negocio de autorización (así por ejemplo la no entrega de la obra de arte en el plazo pactado o el impago del precio, o la entrega en condiciones que no son las pactadas, etc.), pero no el ejercicio de uno de los derechos que no han sido objeto de cesión.

⁹⁶ Como acertadamente explica HUALDE SÁNCHEZ, J. J., *Comentarios*, cit., p. 911, "Si bien, en abstracto, puede compartirse el criterio de establecer determinadas garantías a favor del autor, la solución adoptada no parece especialmente afortunada, al menos desde un punto de vista formal, y hay que comprenderla teniendo en cuenta el momento de su introducción, muy al final del proceso legislativo (...). En realidad, esta facultad concedida al autor se asemeja sobremedida a un

exposición pública vulnerando el honor o reputación personal del primero, tendrían perfecta cabida en el derecho de arrepentimiento o de retirada previsto en el art. 14.7 LPI⁹⁷. De inclinarse por la primera opción, la intromisión en el derecho al honor del autor por la exposición pública de su obra hubiera quedado igualmente protegida mediante una remisión a la normativa específica sobre este derecho fundamental (LO 1/1982), resultando innecesario extender la aplicación de las cautelas previstas por la LPI, a derechos no regulados expresamente por ella misma⁹⁸.

Delimitado así el supuesto de hecho del art. 56.2 *in fine*, no creo que el mismo permita afirmar que las medidas cautelares previstas por la LPI resulten aplicables para tutelar situaciones jurídicas distintas de los derechos de explotación o de los derechos morales del autor⁹⁹. Para salvar la coherencia interna de la LPI, bastará entender que la situación jurídica cautelable en el particular supuesto del art. 56.2 LPI, estará integrada por la existencia de una infracción actual o inminente sobre un derecho moral *sui generis* del autor de una obra de artes plásticas¹⁰⁰.

De otro lado, tampoco entiendo que las medidas cautelares que recaen sobre cantidades de dinero (intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, o la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto

derecho moral, y su lugar natural debió ser el art. 14 y no un precepto incluido en el Capítulo reservado a establecer las disposiciones generales a la transmisión de los derechos de explotación".

⁹⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 244.

⁹⁸ Como explica RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 244, "(...) las medidas cautelares del art. 9 de la LO 1/1982 también puede invocarlas el autor plástico de la obra ya divulgada. El art. 56.2 dice que podrá oponerse al ejercicio del derecho de exposición por el adquirente cuando la exposición (no necesariamente divulgación) se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional. Este inciso reconoce un derecho que ya contempla la LO 1/1982, lo que parece acentuar su carácter superfluo"; así lo ha entendido también, VALERO MARTÍN, E., *Obras fotográficas y meras fotografías*, Valencia, 2000, p. 375.

⁹⁹ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela judicial...*, cit., p. 3784; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222.

¹⁰⁰ Así parece entenderlo también CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1804, cuando admite que las medidas cautelares puede ser solicitadas cuando no está en juego un derecho de explotación o uno de los derechos morales reconocidos en el art. 14 LPI.

de remuneración, art. 141.1 LPI) puedan ser aplicables para garantizar la condena indemnizatoria resultante de una resolución contractual¹⁰¹.

La intervención y depósito de los ingresos obtenidos por una actividad ilícita exige, como la propia ley dice, un actual ejercicio o actividad ilícita de derechos de autor, entendiendo por tal aquella que excede de los límites establecidos por un convenio, o aquella actividad que constituye infracción absoluta de derechos de autor, pero no el ejercicio de derechos que se efectúa en el seno de una relación contractual. Del mismo modo, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración, atiende a la necesidad de asegurar la ejecución de la sentencia de condena a la indemnización de daños y perjuicios, cuando la actividad ilícita en la que se fundamenta aquella pretensión, no ha producido unos ingresos susceptibles de intervención¹⁰².

En ningún caso, se trata de medidas aplicables para garantizar la condena indemnizatoria por una resolución contractual porque como ya se indicó, la existencia de un acuerdo entre ambas partes para la explotación de estos derechos, privará de ilicitud a la actividad de explotación consecuencia de aquel negocio. El

¹⁰¹ Así, entiende CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805, que la medida de intervención sobre los ingresos obtenidos por la actividad ilícita (art. 141.1 LPI) puede ser utilizada "para asegurar la efectividad de una sentencia condenatoria a los daños resultantes de una resolución contractual (aunque, propiamente, ni sea «remuneración», ni el incumplimiento fuera una «infracción» de derechos reservados"); por su parte, explica ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela judicial...*, cit., p. 3784, que las medidas cautelares previstas por la LPI no sólo pueden ser solicitadas por quién vaya a ejercitar una de las acciones tipificadas en esa ley (arts. 138 - 140), sino también por quienes ejerciten cualquier tipo de pretensiones basadas en las prerrogativas que la ley les defiere. Así por ejemplo, "no podrían ampararse en los arts. 123 -125 (hoy 138-140) LPI las pretensiones relacionadas con la condena a pagar una cantidad pecuniaria derivada de contrato surgidas *ope legis* (v. gr. 24, 25, 46, 47, 64.5, 78.4, 79, 90, 103, todos ellos de la LPI). En estos casos podría invocarse el correspondiente incumplimiento contractual y fundar en él la pretensión de pago, pero de ningún modo mediante el ejercicio de las acciones previstas en el Título I del Libro III de la Ley. Sin embargo, es evidente que la Ley de Propiedad Intelectual les defiere también su tutela cautelar cuando en su artículo 126.1 introduce la medida de consignación y depósito de las cantidades debidas *en concepto de remuneración*. Nos encontraríamos, pues, (...) ante un supuesto excepcional, al protegerse pretensiones no contenidas en los artículos 123-125 de la LPI con medidas introducidas en relación con aquellas pretensiones".

¹⁰² Entiende MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1810, que esta medida (la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración) es adecuada para garantizar la condena indemnizatoria cuando el titular de derechos ha optado como indemnización por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación (art. 140 LPI).

impago de las cantidades debidas por el explotador de las obras en concepto de remuneración, no constituirá la «infracción» a la que se refiere el art. 141 LPI, sino el incumplimiento de una de las obligaciones contractuales. El aseguramiento de la sentencia que eventualmente condene al abono de dicha cantidad podrá lograrse a través de aquellas medidas cautelares asegurativas previstas con carácter general por la LEC (embargo preventivo sobre cantidades de dinero).

b) El acreditamiento de la situación jurídica y la cognición limitada por parte del órgano jurisdiccional.

En relación con el presupuesto de la situación jurídica cautelable importa tanto su determinación cuanto el acreditamiento de la misma¹⁰³, esto es, el modo en que el solicitante de las cautelas deberá justificar este presupuesto para que el órgano jurisdiccional pueda formarse un juicio positivo sobre el eventual resultado favorable al actor¹⁰⁴. El acreditamiento de la situación jurídica cautelable no persigue lograr la plena convicción del órgano jurisdiccional sobre la certeza del derecho alegado por el actor, sino posibilitar una cognición sumaria y provisional acerca del derecho aparentemente lesionado o amenazado¹⁰⁵.

Es sabido que según la redacción original del art. 127 LPI de 1987, las medidas cautelares previstas por esta norma especial se regían por lo dispuesto en el art. 1428 LEC de 1881, con las especialidades procedimentales que el art. 127 LPI contenía. Semejante remisión suponía, entre otras circunstancias, la exigencia de aportar un principio de prueba por escrito del que se dedujera la existencia de un

¹⁰³ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela cautelar...*, cit., p. 13.

¹⁰⁴ SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 170.

¹⁰⁵ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 36; acerca del grado de cognición de la situación jurídica cautelable, el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 22-12-1997 (fotocopia del original), relativo al asunto "Rambo Mix" (véase más adelante) declara: "Como sucede en supuestos similares a éste se hace conveniente destacar que la cognición judicial propia de las llamadas providencias cautelares, está limitada a alcanzar el grado que sea preciso para formular un juicio hipotético, de mera probabilidad o verosimilitud, en correspondencia con la naturaleza de la medida cautelar provisional e instrumental. Sólo cuando se resuelva de modo definitivo sobre la controversia principal podrá conocerse si la hipótesis coincide con la realidad".

derecho de los reconocidos por la LPI¹⁰⁶. Las dificultades denunciadas por la práctica para la obtención de este principio de prueba de carácter documental, impulsaron la reforma del art. 127 LPI, por ley 20/1992, suprimiendo del mencionado art. 127 LPI, la remisión que el mismo efectuaba al art. 1428 LEC de 1881¹⁰⁷. No obstante no existir una norma escrita que exigiera la necesidad de acreditar la situación jurídica cautelable, doctrina y jurisprudencia entendieron que la adopción de las medidas cautelares quedaba condicionada a un mínimo acreditamiento de la situación necesitada de protección cautelar, si bien el mismo no necesariamente debía ser de carácter documental¹⁰⁸. El solicitante de las cautelares debía por tanto justificar, a

¹⁰⁶ Así, el A JPI nº 1 de Noya, de 31 de julio de 1991, (RGD, nº 570, marzo, 1992, p. 1807), dictado antes de la reforma de 1992, resolvía un litigio en el que la SGAE solicitaba la adopción de la medida cautelar de suspensión frente a la Discoteca "Prismas" por efectuar actos de comunicación pública sin la debida autorización: "La suspensión de la actividad de reproducción y comunicación pública solicitada por infracción de los derechos de autor está prevista en los arts. 126 y 127 LPI de 1987 (...), para lo cual será de aplicación supletoria el artículo 1428 LEC que exige *la aportación de un principio de prueba documental*, en este caso constituido por los fonogramas hallados en la diligencia de reconocimiento judicial en los que consta la reserva de derechos en caso de su reproducción pública que ampara la citada LPI en los arts. 2, 17, y 20.2.a)"; asimismo en el AAP de Valencia de 18-12-1991 (fotocopia del original), sobre suspensión de actos de comunicación pública frente a la Discoteca «Embassy» declara: "Las medidas cautelares de protección urgente previstas en el artículo 126 de la LPI se adoptarán con arreglo a lo previsto en el art. 1428 de la LEC, con las especialidades indicadas en el art. 127 de la ley primeramente citada. El art. 1428 de la Ley Procesal civil exige que el solicitante de la medida cautelar presente un principio de prueba por escrito del que aparezca con claridad una obligación de hacer, o no hacer, o de entregar cosas determinadas o específicas, lo que trasladado al caso examinado equivale a *presentar un principio de prueba del que aparezca con claridad que se ha cometido la denunciada infracción de un derecho reconocido por la LPI a favor de la solicitante*. (...) De las pruebas practicadas no aparece con claridad que deba prevalecer lo dicho por la solicitante, y por tanto, falta el presupuesto de hecho necesario para acceder a lo interesado".

¹⁰⁷ En este sentido explica DE HARO OBÓN, B., *Problemática procesal...*, cit., p. 78, "La dificultad de aportar un principio de prueba documental del que se deduzca tal infracción es evidente y casi insalvable, puesto que, justificado el derecho sobre la obra (ya mediante certificado del Registro General de la Propiedad Intelectual, ya mediante copia que exprese los nombres de autor, intérprete, y productor y otro medio admitido en derecho), conseguir un documento que acredite la comunicación pública en un determinado tiempo y lugar del contenido de un fonograma puede resultar una tarea poco menos que imposible, pues, aunque cabe la posibilidad, no siempre tendremos a nuestra disposición - dicho sea con los debidos respetos- a un Notario con los conocimientos musicales o de otra índole suficientes para que identifique una obra determinada, así como a sus autores, intérpretes o productores"; asimismo, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222, explica que la reforma de 1992 significó la liberación de la remisión al art. 1428 LEC, que exigía ese principio de prueba por escrito de complicada aportación en estas materias".

¹⁰⁸ Como explicó CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111, tras la reforma de 1992, "No se prevé un medio específico de acreditamiento, pero un principio

través de cualquier medio probatorio, la legitimación para ejercitar el derecho que reclamaba, los hechos determinantes de la infracción, o aquellos que integraban el supuesto del temor racional y fundado de infracción.

La LEC de 2000 ha resuelto de la manera más favorable el modo de acreditar la situación jurídica necesitada de protección cautelar. En este sentido, y de acuerdo con el art. 728.2 de la citada norma, el solicitante de las cautelas deberá acreditar este presupuesto mediante justificaciones documentales, pero en defecto de ellas, podrá presentar otros medios útiles para formar el juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión¹⁰⁹.

De este modo, en las denominadas «explotaciones de circulación», el acreditamiento del *fumus boni iuris* exigirá la presentación del ejemplar o ejemplares en los que se ha materializado la infracción¹¹⁰, así como la aportación de aquellos

de prueba, por escrito o no, será siempre necesario. El órgano jurisdiccional no podrá conceder la medida si no ha verificado, aunque en grado de verosimilitud, la existencia del derecho y su infracción real o posible"; en el mismo sentido, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1813, explicaba que tras la reforma de la LPI por ley de 1992, "ha desaparecido la remisión a la LEC, sin que al tiempo, el art. 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"; en el mismo sentido, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 223; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1804; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 75.

¹⁰⁹ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3297; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 16; DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 388.

¹¹⁰ Cabe pensar, como apunta MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1814, en "un impreso, una fotografía, un dibujo o grabado, una película, una partitura musical, etc."; es de destacar en este punto el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 22-12-1997 (fotocopia del original): el intérprete de unas representaciones televisivas humorísticas del personaje cinematográfico de "Rambo" solicita la adopción de medidas cautelares de la LPI frente a la entidad "Blanco y Negro Music" por comercializar unos fonogramas, que con el título "Rambo Mix", reproducían la imagen, frases y gestos de aquel personaje, sin su autorización; el JPI nº 42 de Barcelona, por Auto de 3-5-1996 estima la solicitud de medidas cautelares y declara la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública del fonogramas litigioso, el secuestro y depósito de la totalidad de los ejemplares producidos de dicho fonograma; a destacar, que el solicitante de las medidas aportó a los efectos del acreditamiento de la situación jurídica cautelable un ejemplar del fonograma que se estaba comercializando: "procede (...) decretar la suspensión de la actividad de fabricación, reproducción, distribución y comunicación pública del fonograma (...) producido por la demanda con la presentación que del mismo resulta del ejemplar aportado con la demanda como documento nº 8"; de otro lado, y a los fines de acreditar que el personaje representado por el demandante había alcanzado entidad propia y estaba desligado del personaje original imitado, la parte actora aportó recortes de prensa: "que la imitación que efectúa el intérprete accionante se ha

documentos o justificantes de los que pueda deducirse la titularidad de los derechos aparentemente lesionados¹¹¹.

Tratándose de las conocidas como «explotaciones de utilización», la demostración del derecho del actor requerirá la aportación de documentos de los que se pueda presumir la existencia actual de la infracción: fonogramas o videogramas empleados en actos de comunicación pública no autorizados¹¹², actas notariales que

hecho popular y reconocible por el gran público como expresión distinta, aunque no independiente, de la figura imitada *ha sido probado en las actuaciones a medio de recortes de prensa suficientemente expresivos al respecto*".

¹¹¹ Así, el AAP de Valladolid (Sección 1ª), de 5-9-1996, (AC 1996\1547): "Para que proceda la tutela judicial solicitada al amparo de lo establecido en el artículo 126 de la LPI, es necesario que el actor no sólo demuestre ser titular de una situación jurídica cautelable, sino también que aporte datos y elementos objetivos que sirvan para poner de manifiesto la existencia de una infracción a los derechos reconocidos por la citada ley o bien el fundado temor de que esta violación vaya a producirse. Y basta el simple examen del expediente actuado para advertir que ambas premisas carecen de necesaria probanza. Afirma el solicitante ser autor de la obra intelectual denominada «mantenimiento y revisiones de instalaciones de gas y calefacción en edificios habitados» pero se limita a aportar copia simple de la solicitud presentada en el Registro Provincial de la Propiedad Intelectual - sin constancia alguna de que luego dicha obra fuera efectivamente inscrita y registrada a su nombre lo que hubiera permitido aplicar la presunción ex artículo 130.3 LPI; de otra parte, adjunta (...) fotocopia de un ejemplar de la obra pero sin que en el mismo aparezca nombre, firma o signo que permita la identificación y la atribución de titularidad, vía artículo 6 de la tan citada Ley de Propiedad Intelectual"; AAP de Vizcaya, Sección 4ª, de 12-5-1994, (AC 1994\850): "(...) pretende el recurrente la adopción de medidas cautelares al amparo de lo dispuesto en los arts. 126 y 127 de la Ley de Propiedad Intelectual alegando que su derecho se encuentra inscrito confiriéndole un derecho exclusivo a la explotación de su obra en el mercado ignorado por el demandado quien, con la suya, reproduce la del demandante violentando la Ley. (...) es criterio mantenido por las audiencias provinciales (...) que no hace falta una prueba rigurosa «pero sí una justificación de que se ostenta una apariencia de derecho, un "fumus bonis iuris", que permita dar crédito inicialmente a la pretensión de aseguramiento del acreedor»; es la ausencia de este requisito lo que determina la denegación de la medida cautelar por el Juzgado de primera instancia, compartida por esta Sala; el AAP de Barcelona, (Sección 15ª), de 12-5-1997, (AC 1997\1138): "La mercantil «Vibia, SA» impugna el auto que desestima la demanda de medidas cautelares suplicadas contra «Megadeth, SL» al amparo de la normativa que regula la lealtad en el mercado, y como fundamento de su pretensión reitera que, mediante la fabricación y comercialización de una lámpara copia de la modelo «Quadra Ice» creada por la actora, la demandada ejecuta actos de imitación, confusión y explotación del esfuerzo ajenos. (...) "Ahora bien, en la pieza separada *no se nos acredita la titularidad del diseño* - cuya prueba deduce la actora de unas manifestaciones vertidas ante Notario cuyo contenido no nos consta -, *y su originalidad con tal grado de creatividad que convierta en irrelevantes las diferencias estéticas existentes entre el que la demandante afirma de su titularidad y el comercializado por la demandada, con la intensidad precisa para la intromisión cautelar en el patrimonio ajeno*, por lo que debe rechazarse el argumento analizado".

¹¹² Así, el A JPI nº 1 de Noya, de 31-7-1991, (RGD, nº 570, marzo, 1992, p. 1807), antes citado y dictado antes de la reforma de 1992, en el que se presentó como principio de prueba los fonogramas hallados en la discoteca como consecuencia de la diligencia de reconocimiento judicial.

dejen constancia de la realización de una actividad ilícita de explotación de derechos de autor¹¹³, informes elaborados por profesionales de la investigación privada¹¹⁴ o actas extendidas por representantes de las entidades de gestión¹¹⁵; en defecto de estos medios de acreditamiento, la existencia de una infracción podrá justificarse mediante la declaración de testigos¹¹⁶ o el reconocimiento judicial¹¹⁷.

¹¹³ SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-9-1997, (AC 1997\1937): "Es cierto que la actividad probatoria de la parte demandante ha sido escasa y que el aserto vertido en su escrito instaurador de que los *actos de comunicación se acreditan por las actas notariales aportadas al mismo* carecen del valor probatorio que les atribuye, ya que, en primer lugar, se aportaron a los autos por medio de simples fotocopias, careciendo de valor probatorio al no haber sido reconocidas por la contraparte (...); y, en segundo término, la argumentación de que los originales se encontraban en el proceso de medidas cautelares resulta intrascendente pues debió la parte desplegar la actividad probatoria eficaz para su incorporación mediante el correspondiente testimonio, lo que no hizo pese interesarlo en el escrito de proposición de prueba y entregarle el Juzgado los correspondientes oficios para que cuidara de su diligenciamiento. Pero aún en el caso de que se les diera valor probatorio sólo acreditarían el requerimiento de cese de la actividad ilícita de comunicación pública y la existencia de un grupo humano interpretando una obra cómica con música de fondo y la existencia de unos discos, pero no la de televisores y aparatos de radio".

¹¹⁴ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 192.

¹¹⁵ El AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300), "en cuanto a la acreditación del presupuesto al que la Ley supedita la solicitud y adopción de las referidas medidas, como sería el hecho de que en el (sic) Alcalá del Río, se estén defraudando los derechos de propiedad intelectual de los autores de obras musicales, mediante su comunicación pública, sin la autorización de dicha sociedad y sin el abono, por lo tanto, de la correspondiente tarifa, o bien la existencia del temor racional y fundado de que tal infracción va a producirse de modo inminente, *hay que estimar suficiente, a estos efectos, el resultado de la testifical practicada en las actuaciones, la del representante de la actora en la zona en la que se ubica el local de que se trata, quien manifestó haber efectuado un visita de inspección al mismo, donde comprobó como en él se llevaba a cabo la comunicación pública de obras musicales del repertorio gestionado por su representada, sin la autorización de ésta, pues, aunque la prueba provenga de un empleado de la actora, no puede olvidarse que estamos ante un procedimiento cautelar, donde, por naturaleza, basta una prueba prima facie, una apariencia de derecho, sin perjuicio de la prueba plena que ha de practicarse en el procedimiento principal que ha de seguir y cuyo resultado se trata de asegurar*".

¹¹⁶ AAP de Barcelona de 22-9-1997 (fotocopia del original): en este asunto, la SGAE reclamaba frente a un establecimiento público, la suspensión de la actividad de comunicar públicamente obras musicales. El JPI nº 7 de Barcelona de 17 de abril de 1996 deniega las medidas solicitadas por entender que faltaba la demostración de la verosimilitud del derecho alegado por el actor. La Sala declara al respecto: "*El testimonio de particulares formado a petición de la apelante para sustanciar el recurso de apelación (...) no permite llegar a conclusión distinta de la que expresó el Sr. Juez en el auto recurrido, al extremo de que no contiene ni siquiera las alegaciones de la demandante sobre su derecho. La formación del referido testimonio constituye, en primer término, una carga de la recurrente, que debe soportar los efectos de las deficiencias a ella atribuidas. Las alegaciones de dicha litigante en la vista del recurso carecen de todo apoyo, por lo que no cabe sino desestimar su recurso (...)*".

¹¹⁷ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1814; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 192.

Las mayores dificultades se plantearán probablemente en punto al acreditamiento del presupuesto consistente en la existencia de un "temor racional y fundado de infracción"¹¹⁸. Será preciso acreditar en este sentido la existencia de circunstancias reveladoras del peligro y que inducen racionalmente a pensar en el comienzo inminente de una infracción¹¹⁹. A título de ejemplo, cabe pensar en medios de acreditamiento como los programas y carteles anunciantes de la representación teatral de una obra¹²⁰, o los anuncios publicitarios de la proyección inminente de una obra cinematográfica, o la convocatoria efectuada por el organizador de un espectáculo público para promocionar ante los medios de comunicación, el próximo estreno del mencionado espectáculo. Asimismo, cabría pensar en la preparación tipográfica de la edición in consentida de un libro, o de una grabación audiovisual no autorizada, o en el contrato de distribución de una obra que se ha reproducido ilícitamente¹²¹.

Ya se indicó que el acreditamiento de la situación jurídica cautelable, requiere la mínima demostración de la titularidad de los derechos y de la existencia de una infracción actual o inminente. Estos dos extremos probatorios presentan ciertas especialidades en aquellos procesos instados por las entidades de gestión. En determinados casos, las entidades de gestión de los derechos de autor actúan en el

¹¹⁸ BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222; MORO ALMARAZ, M^a. J., *Instrumentos para la protección de los derechos reconocidos en la LPI*, en PJ, 1989, n^o 16, p. 93; para las medidas cautelares de la LO de protección del derecho al honor, TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las medidas cautelares de la Ley de Protección al Honor...*, cit., p. 46.

¹¹⁹ Así, el AAP de Vizcaya, Sección 4^a, 27-4-1999,(AC 1999\914), declara: "(...) dicha diligencia de reconocimiento judicial, en tanto en cuanto deja constancia de la instalación en el Pub «Caos» de un equipo de reproducción de obras musicales y de numerosos discos y cassettes musicales, unido a la propia naturaleza del local y a lo que se acostumbra en los de su clase, según normas generales de experiencia, revela con palmaria claridad y sin necesidad de excesivos esfuerzos argumentales que en dicho local se da comunicación pública de obras musicales, los derechos de cuyos autores son presuntivamente gestionados por la SGAE (al no haber prueba en contrario y ni tan siquiera apuntarse qué otra entidad los puede gestionar, exponiéndose tan sólo la mera posibilidad de autogestión, no apoyada tampoco en ningún indicio probatorio); o, en otro caso, de no haber sonado la música (no habiendo tampoco en la pieza prueba que afirme aquella comunicación pública de obras musicales habida cuenta de la hora en que se practicó el reconocimiento judicial), *no se puede negar el tenor racional y fundado de la SGAE de que lo fuera a hacer, al existir en el pub los objetos necesarios para ello, lo que es legalmente suficiente para la adopción de las medidas cautelares acordadas*".

¹²⁰ Así por ejemplo en el A JPI n^o 3 de Dos Hermanas (Sevilla), de 17 de junio de 1996.

proceso sobre la base de un título específico que las habilita para ejercer aquellos derechos que previamente han gestionado de modo colectivo. Para estos supuestos, la entidad gestora no precisará demostrar la titularidad de los derechos reclamados, porque su posición legitimante viene determinada por el art. 150 LPI. De otro lado, la jurisprudencia había operado con una suerte de presunción a favor de las entidades actoras que las relevaba, en ciertos casos, de la carga de acreditar la existencia efectiva de una infracción de derechos y el peligro de repetición de la misma. Si recordamos, la jurisprudencia ha entendido que la existencia en establecimientos y locales públicos de aparatos destinados a la comunicación pública, genera la presunción de que tales instrumentos van a ser utilizados para efectuar actos de comunicación¹²². Pues bien, las solicitudes de medidas cautelares instadas por estas entidades se ven en ciertos casos favorecidas por esta presunción, de forma que la entidad actora no acredita la existencia de una efectiva infracción de derechos de autor, sino la colocación en los locales respectivos, de los aparatos destinados a la comunicación, correspondiendo al sujeto pasivo de la solicitud, la destrucción de aquella presunción¹²³.

¹²¹ MORENO CATENA, V., *El procedimiento en materia de Derechos...*, cit., p. 371.

¹²² Así, entre otras muchas, SAP de Álava, Sección 2ª, de 7-6-1999 (AC 1999/1443); SAP de Huelva, sección 2ª, de 3-3-1998 (AC 1998/3837); SAP de Cantabria, Sección 3ª, de 22-1-1998 (AC 1998/13); SAP de Baleares, Sección 3ª, de 25-9-1997 (AC 1997/1937); SAP de Castellón, Sección 2ª, de 1-7-1997 (AC 1997/1608); SAP de Cuenca, de 22-7-1997 (AC 1997/1607); la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 8-1-1997 (AC 1997/181); SAP de Huesca, de 17-12-1996 (AC 1996/2315).

¹²³ VALLS GOMBAU, J. F., *Las Medidas cautelares regladas en leyes especiales ...*, cit., p. 398, y por el mismo autor, en *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 213; así, el AAP de Barcelona de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023), declara: "mediante la resolución apelada el Juez a quo denegó la adopción de dichas medidas (suspensión de la comunicación pública y secuestro de los aparatos utilizados para la misma, a sustituir por su precintado en caso de imposible remoción), con fundamento en no acreditarse por la entidad de gestión instante la existencia de la infracción imputada o de indicios racionales de que vaya a producirse; ello nos lleva a examinar si se dan en el caso presente los dos presupuestos esenciales de cualquier medida cautelar, la apariencia de derecho o *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*; en cuanto a primero, entendido como probabilidad cualificada de triunfo de la pretensión de fondo, concurre, pues, disintiendo del criterio del juzgador de primera instancia, entiende la Sala que consta la realidad de la infracción imputada; en efecto, de lo dispuesto por el art. 17 de la LPI resulta que la comunicación pública de la obra (...) precisa de la autorización del autor, salvo las excepciones previstas en la ley, que no tienen relevancia en el caso concreto; no se discute que la emisora municipal de la demandada emite obras objeto de derecho de autor, mientras que ésta no ha demostrado, lo que le incumbía conforme al principio sobre carga de la prueba contenido en el art. 1214 CC, amén de por el principio de facilidad probatoria, que contara

B) El presupuesto del peligro en la demora.

Delimitada la situación jurídica a la que se referirá la pretensión de proceso principal, corresponde ahora cuestionarse por los tipos de riesgos que pueden amenazar la efectividad de la sentencia que se dicte en ese proceso principal, riesgos que la medida cautelar está destinada precisamente a contrarrestar¹²⁴.

La procedencia de las medidas cautelares previstas por la LPI no se supedita exclusivamente a la existencia probable de una "infracción" o de un "temor racional y fundado de infracción" (art. 141 LPI). Las mencionadas cautelas quedan forzosamente subordinadas a la concurrencia de un peligro derivado de la necesaria demora en la realización del proceso, de forma que sólo cuando en el caso concreto pueda apreciarse esa situación de peligro, se presentará como necesaria la adopción de la medida cautelar (art. 728.1 LEC)¹²⁵.

Atendiendo a la variedad de situaciones en las que pueden ser actuados los derechos de propiedad intelectual, la LPI expresa el presupuesto del *periculum in mora* mediante un concepto jurídico indeterminado¹²⁶. En este sentido, y de acuerdo con el art. 141 LPI, cuando concurra alguna de las situaciones jurídicas que posibilitan la adopción de una medida cautelar (infracción actual o inminente de derechos de autor), la autoridad judicial podrá decretar aquellas cautelas que, "según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos"¹²⁷.

para ello con la mencionada autorización, hecho que ni siquiera ha llegado a alegar"; en el mismo sentido, SAP de Barcelona de 24 de julio de 1990 (RGD, nº 558, marzo 1991): "En el presente caso, la realidad de la infracción que se imputa a la recurrente es evidente, pues no discutida la emisión por la emisora municipal de la demandada de obras objeto de derechos de autor, ésta no ha acreditado como le incumbía conforme al art. 1214 CC y demás normas reguladoras del *onus probandi*, contar para ello con la autorización a que alude el precepto citado (art. 17 LPI), por lo que constando la realidad de la infracción imputada, procedente será rechazar todos los motivos de oposición de fondo alegados por la recurrente (...)"

¹²⁴ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 14.

¹²⁵ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3294.

¹²⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., p. 56; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en defensa de la competencia y competencia desleal y su posible contribución a la efectividad de las resoluciones respectivas*, RDP, nº 3, 1992, p. 485; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 16.

¹²⁷ Como explica MORENO CATENA, V., *Comentarios*, p., 1813, "Aun cuando pudiera parecer que la adopción de las medidas cautelares del art. 136 LPI deriva automáticamente de la

Mediante esta cláusula, el legislador evita la técnica de tipificar las concretas situaciones de peligro que podrán ser conjuradas por la medida cautelar¹²⁸, atribuyendo al juzgador la potestad necesaria para que sea él quien aprecie, en el caso concreto, los específicos riesgos que fundamentarán la adopción de una determinada medida cautelar¹²⁹.

Con todo, la indeterminación legal del presupuesto que nos ocupa no es absoluta¹³⁰. Las situaciones de peligro que deberán ser apreciadas por el juzgador, dependerán, en primer término, del tipo de pretensión que se interponga en el proceso principal, y en concreto, de aquélla de las pretensiones específicas que el titular de derechos de autor puede formular para la tutela de los mismos: la cesación de la actividad ilícita con sus complementarias pretensiones de remoción (art. 139 LPI), y la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una actividad ilícita de derechos de autor (art. 140 LPI).

Cuando la pretensión interpuesta en el proceso principal está destinada a lograr la paralización de una actividad infractora (art. 139.1.a y b LPI) y, en su

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 esta razón, el art. 136 (hoy 141) LPI prevé que se acuerden las medidas «necesarias para la protección urgente de tales derechos» (...) si en el procedimiento se acreditase que las medidas son innecesarias, porque el riesgo es inexistente, resultaría ilegítimo acodarlas, y el demandado podría oponerse con éxito a la solicitud basándose en la falta de *periculum in mora*"; asimismo sobre la configuración del peligro en la demora en esta cláusula, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 72; JOVÉ, M^a A., *Medidas cautelares innominadas...*, cit., p. 27.

¹²⁸ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 18, la LEC de 2000, "abandona la técnica utilizada en el embargo preventivo de tipificar las circunstancias determinantes de peligro (...) que impedían una concreta apreciación judicial del mismo y frente a la que la aplicación judicial de la LEC ya había reaccionado, requiriendo que, junto al supuesto legal, concurriera un concreto peligro de insolvencia".

¹²⁹ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 40, *el periculum in mora* debe ser valorado por el juzgador caso por caso; por otra parte, VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 200, afirma que al no explicitar la ley (como sucede p. ej. con el embargo preventivo) los *pericula*, "han de ser valorados con suma cautela. Se trata de una subjetividad discrecional, que ha de valorarse con gran prudencia para que la medida no solamente responda a una mera conveniencia, sino a una verdadera necesidad"; en el mismo sentido, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 223, afirma que los riesgos apreciados por el juzgador, "deberán ser expuestos en la adopción de las medidas, y su ponderación deberá realizarla el órgano jurisdiccional a la hora de adoptar estas medidas, determinando el riesgo o riesgos que juegan en cada caso concreto".

¹³⁰ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en...*, cit., p. 485.

caso, a que sean removidos los efectos resultantes de aquella infracción (art. 139.1 apartados c, d ,e LPI), la necesaria demora en la realización del proceso puede provocar diversos tipos de riesgos, cuya delimitación vendrá condicionada por las características de la modalidad de explotación en la que se manifiesta el respectivo derecho de autor¹³¹.

Así, en aquellas actividades de explotación efímeras o de corta duración, la medida cautelar pretenderá evitar que la sentencia que eventualmente condene a la cesación de aquella explotación devenga una resolución *inutiliter data*, al haber finalizado por completo la actividad ilícita de explotación¹³². Del mismo modo, la sentencia que estime la pretensión de destrucción de los ejemplares ilícitos de una obra, puede abocar a la más absoluta ineffectividad si durante el tiempo en el que se desarrolla el proceso declarativo, la actividad comercial de distribución de esos ejemplares ha continuado vigente¹³³. En ambos casos, sería posible delimitar una

¹³¹ En este sentido destaca CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Tutela provisional, procesos sumarios...*, cit., p. 2, que "la tutela cautelar se dirige en general a evitar ese daño marginal que se deriva de la lentitud del proceso ordinario, sin embargo la concreción del peligro no puede realizarse de forma unitaria (...)" y en ese sentido, continúa explicando la autora, "sería necesario dar entrada a aquellos riesgos formados por la naturaleza de las obligaciones reclamadas y su no aptitud para ser satisfechos por los instrumentos previstos por el legislador"; asimismo explica VALLS GOMBAU, J. F., *Las medidas cautelares reguladas en las leyes especiales...*, cit., p. 364, así como en, *Medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 198, que "Al incidir sobre situaciones jurídicas cautelables de muy distinto contenido (no solamente actúan sobre peticiones de condena, sino también... sobre otras de tipo declarativo, e incluso constitutivas), el peligro que se trata de erradicar tiene o puede tener una pluralidad de manifestaciones, que en la LPI se presentan con claridad diáfana".

¹³² Es el caso de las representaciones teatrales o ejecuciones musicales programadas para uno o varios días exclusivamente; recuérdese el Auto del JPI n^o 2 de Palma de Mallorca, de 5 de enero de 1988, (RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al Auto de 5 de enero...*, cit., p. 87) decretando la suspensión de las representaciones teatrales; asimismo el A JPI n^o 3 de Dos Hermanas (Sevilla), de 17 de junio de 1996, que decretó la suspensión de la obra teatral «Julio Cesar» programada para los días 27 y 28 de ese mismo mes; o el AAP de Córdoba, de 31-1-1998, (Sección 3^a), (AC 1998\73), que resolvía el recurso de apelación deducido por la entidad «Industria Cinematográfica Andaluza, SA» contra el Auto de fecha 23-9-1997 dictado por el JPI n^o 2 de Córdoba decretando la suspensión de la obra dramática «Don Armando Gresca» a representar por la Compañía de Teatro de Quique Camoiras, en el Teatro «Góngora» de aquella capital durante los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 1997.

¹³³ Así explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 199, que el *periculum in mora* tiende, entre otros aspectos, a impedir la desaparición de los medios necesarios para la ejecución forzosa (finalidad asegurativa). Así, el AAP de Barcelona, Sección 15^a, de 22-12-1997, (fotocopia del original) relativo al asunto "Rambo Mix", confirma la

primera clase de riesgos, los de infructuosidad de la sentencia del proceso principal por haber finalizado la actividad ilícita cuya cesación se solicitaba, o por haber desaparecido los elementos físicos en los que se materializó la infracción¹³⁴.

Una segunda clase de riesgos estaría integrada por los daños que se ocasionan en el contenido específico del derecho de autor por consecuencia de la continuidad de la actividad infractora durante la ineludible realización del proceso de declaración¹³⁵. Cuando la explotación de los derechos de propiedad intelectual se prolonga indefinidamente en el tiempo, la sentencia que reconozca el derecho del actor no resultará de difícil ejecución en tanto la actividad infractora continúa desarrollándose; pero en cambio, la continuidad de esa actividad de explotación durante la vigencia del proceso ordinario habrá ocasionado unos perjuicios al actor, para cuya reparación puede no ser adecuada la condena indemnizatoria¹³⁶. En estos

resolución de instancia que había decretado la suspensión de la actividad de distribución de unos fonogramas y el secuestro de los mismos, a la espera de lo que se resuelva en el proceso principal.

¹³⁴ Como explica CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en defensa de la competencia...*, cit., p. 486, "Es cierto que, en principio, una resolución deviene inefectiva sólo cuando no se ajusta lo en ella ordenado a lo realmente realizado, cuando existe una distorsión entre lo que dice y lo que partiendo de ella se hace y se omite. Sin embargo, incluso cuando objetivamente la resolución pueda cumplirse, podría hablarse de inefectividad si llegara demasiado tarde, si se dictara en un momento en que de nada sirve al sujeto favorecido con la misma; VALLS GOMBAU, J. F., *Las Medidas cautelares reguladas en leyes especiales...*, cit., p. 400; así como, en *Medidas cautelares por razón de la materia ...*, cit., p. 199; asimismo, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia ...*, cit., p. 224.

¹³⁵ En este sentido explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva Ley...*, cit., p. 17, que existen "riesgos de inefectividad de la sentencia debidos al simple retraso en el otorgamiento de la tutela judicial y que consisten en un menoscabo - temporal o definitivo- del contenido específico de un derecho, menoscabo para el cual una indemnización dineraria no constituye por diferentes razones, un tratamiento adecuado".

¹³⁶ JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 365, explica que las medidas cautelares "sólo pueden ser entendidas como diligencias que se adoptan, con carácter de urgencia, para anticipar provisionalmente los efectos de la resolución definitiva y salir al paso del peligro - *periculum in mora* - de que, mientras se sustancia el proceso en que la misma se pronunciará, el daño jurídico alcance mayor extensión o se convierta en irremediable"; o como explica, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en defensa...*, cit., p. 486, "si el contenido de la resolución fuera (...) la cesación de un acto de competencia desleal, (art. 18.2 LCD), el peligro estaría integrado por la realización de dichas actividades. Realización que implicaría o podría implicar la inefectividad de la resolución, y no precisamente, aunque también, por su posible incumplimiento posterior"; asimismo, SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 1670; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3777; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 199; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 224.

supuestos, los riesgos que integrarán el *periculum in mora* consistirán en el perjuicio irreparable que se deriva del mantenimiento y perpetuación de la actividad infractora durante el necesario desarrollo del proceso principal¹³⁷.

En fin, es posible apreciar una tercera clase de riesgos cuando la pretensión interpuesta en el proceso principal está dirigida a obtener la reparación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la actividad infractora (art. 140 LPI). En tales casos, el transcurso del tiempo en el que se realiza el proceso, ofrece al demandado la posibilidad de colocarse en un estado de insolvencia que dificulte o impida la futura ejecución de la sentencia que eventualmente reconozca el derecho del actor¹³⁸. La situación de peligro que podrá conjurar la medida cautelar estará por tanto integrada por esos riesgos que amenazan la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria¹³⁹.

Las situaciones hasta aquí descritas constituyen potenciales situaciones de peligro que deberán ser apreciadas por el juzgador en el caso concreto. Y en este sentido, la operación a realizar por el órgano jurisdiccional competente para la resolución de la medida cautelar sería doble. De un lado, deberá delimitar la específica situación de peligro que puede frustrar o dificultar la efectividad de la

¹³⁷ En este sentido, el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de mayo de 1990 (RJC, 1990, p. 1023), citada anteriormente, que resolvía la petición de suspensión de la comunicación pública de obras musicales a través de una emisora municipal: "Segundo presupuesto para la adopción de las medidas cautelares es la existencia de *periculum in mora*, entendido como peligro de que con el transcurso del tiempo se dificulte la ejecución de la sentencia o de grave daño por el retraso en su ejecución; no cabe duda de que la LPI exige la concurrencia de tal requisito al vincular la procedencia de las medidas cautelares que regula con la necesidad de protección urgente de los derechos de autor según aparece de su art. 126; en el caso presente nos hallamos ante un supuesto en el que el transcurso del tiempo no dificultará la ejecución de la sentencia que haya de dictarse, pero, en cambio, se seguiría grave daño del retraso en su ejecución, puesto que, de no adoptarse ahora medida alguna que impida la continuación de la comunicación pública no autorizada, se permitiría que a medio de una actuación que prima facie aparece como antijurídica se siguiera vulnerando el derecho moral del autor sobre su obra hasta tanto recaiga Sentencia firme, lesión no susceptible de reparación por más que llegara en definitiva a abonarse la contraprestación patrimonial correspondiente, haciendo ilusorio y carente de contenido frente a cualquier usuario audaz el núcleo del derecho de propiedad intelectual; en el mismo sentido, SAP de Barcelona, (Sección 13ª), de 24 de julio de 1990 (RGD, marzo 1991, nº 558, p. 1785); AAP de Almería, de 13 de noviembre de 1995 (RGD, nº 627, diciembre, 1996, p. 14118).

¹³⁸ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 4.

sentencia del proceso principal, y, de otro, deberá comprobar si las concretas circunstancias aducidas por el actor pueden integrar esa anterior situación de peligro¹⁴⁰. De la concurrencia de ambos factores dependerá la concesión y el mantenimiento de la medida cautelar¹⁴¹.

C) La prestación de caución por el solicitante de las cautelas como presupuesto necesario para su concesión.

Por regla general es presupuesto para la concesión de una medida cautelar la prestación de caución por el solicitante de la misma (art. 728.3 LEC). La finalidad de esta caución es constituir una garantía patrimonial concreta y específica para asegurar el derecho del sujeto pasivo de la medida, a un eventual resarcimiento de daños y perjuicios, por haber soportado una medida cautelar improcedente¹⁴².

Con la entrada en vigor de la LEC de 2000, ha desaparecido el carácter potestativo que caracterizaba a la caución en el particular supuesto de las medidas cautelares previstas por la LPI (art. 142 LPI)¹⁴³. La remisión que el original art. 127 LPI efectuaba al art. 1428 LEC de 1881, suponía en este punto una evidente contradicción pues el carácter imperativo de la fianza en el caso de la LEC,

¹³⁹ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 199; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 223.

¹⁴⁰ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Sobre el régimen cautelar en defensa...*, cit., p. 487; JOVÉ, M^a. A., *Medidas cautelares innominadas...*, cit., p., 61.

¹⁴¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 16.

¹⁴² ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 16; también en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 18; asimismo, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1814; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., pp. 75 y 81; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 201; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 224; FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3298; DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 388.

¹⁴³ Decimos particular supuesto porque las restantes normas reguladoras de derechos sobre bienes inmateriales, optaban por el carácter imperativo de la caución. Así, la Ley de Patentes (art. 137), y por remisión Ley de Marcas, Ley de Competencia Desleal (art. 25) y Ley de Publicidad (art. 30); MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 94; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos sobre las normas procesales de la ley de Propiedad Intelectual*, La Ley, 1991-2, p. 1021; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 202; con ello, explica BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal...*, cit., p. 3, se provocaba un tratamiento dispar carente de justificación.

colisionaba con el facultativo que establecía el apartado 5º del art. 127 LPI¹⁴⁴. La reforma operada por ley 20/1992, de 7 de julio, suprimió, como es sabido, la remisión a aquella norma procesal civil, quedando vigente exclusivamente en este aspecto, el art. 127.5º (posterior art. 142.5º LPI). De acuerdo pues, con esta última norma, el Tribunal debía valorar las circunstancias de cada caso para determinar, en primer lugar, si procedía o no la exigencia de caución, y en segundo término, la cuantía de la misma¹⁴⁵.

¹⁴⁴ La solución de este escollo podía venir de la propia redacción dada al art. 127 LPI, cuyo primer apartado establecía que el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares se regiría por lo dispuesto en el art. 1428 LEC, con las especialidades establecidas en el propio art. 127 LPI. De esta forma, si la LEC era la norma general o residual a la que acudir en caso de laguna, y la LPI la norma especial, debía prevalecer la aplicación de esta última; LORCA NAVARRETE, A. M., *Acciones y procedimientos...*, cit., p. 1034; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, (ed. 1989), cit., p. 1715, para quien según la LPI de 1987, la fianza era discrecional; asimismo, BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 76; y SUÁREZ OJEDA, M., *Sobre la reforma de la ley de Propiedad Intelectual...*, cit., p. 81, para quien era de dudosa aplicación el apartado 2º del art. 1428 LEC de 1881; según explicó CALVO CABELLO, E., *Medidas cautelares en materia de...*, cit., p. 3390, al narrar la experiencia española en esta materia, desde la entrada en vigor de la LPI en 1987, hasta su reforma en 1992, y con datos basados en los litigios iniciados por la SGAE, "La mayoría de las veces, siempre que el solicitante de las mismas sea solvente, el Juez no le exige fianza bastante para responder de los perjuicios y costas que puedan ocasionar, previstas en la regla 5ª del art. 127 LPI". Contamos sin embargo con dos pronunciamientos en los que se exigía la contracautela: el **A del JPI nº 1 de Noya de 31 de julio de 1991** (RGD, marzo 1992, nº 570, p. 1807): "procede la adopción de medidas cautelares con carácter previo y con la obligación por parte del solicitante de prestar fianza en cualquiera de las formas admitidas por la ley excepto la personal, para responder de los perjuicios y costas que pueda ocasionar el solicitante y ello en base al artículo 127.5 de la LPI"; asimismo el **AAP de Barcelona de 24 de mayo de 1990** (RJC, 1990, p. 1023), en el que se decretó la suspensión de la comunicación pública de obras musicales efectuada por una emisora municipal, en el que se declara que "conforme autoriza el art. 127.1º de la LPI cumple exigir a la solicitante fianza que se fija en la cantidad prudencial de un millón de pesetas".

¹⁴⁵ CALDERÓN CUADRADO, Mª P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1814; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 201; así, el **AAP de Almería, de 13-11-1995**, (RGD, nº 627, diciembre 1996, p. 14118), acuerda la suspensión de la comunicación de obras musicales y declara: "la parte solicitante, y de conformidad con el núm. 5 del art. 127 de la LPI, debería prestar fianza de 100.000 pesetas para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar"; el **A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996** (fotocopia del original) acuerda la suspensión de la obra teatral «Julio Cesar», frente al Ayuntamiento demandado, y no estima "preciso constituir fianza por la entidad actora (la SGAE) dada la reconocida solvencia de la misma"; el **AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 22-12-1997**, sobre el asunto Rambo Mix, exige al actor (que era el intérprete de las representaciones y no una entidad de gestión) "fianza en cualquiera de las clases admitidas en derechos excepto la personal por la suma de 15.000.000 (quince millones) de pesetas".

Actualmente, como anunciábamos, la prestación de caución por el solicitante de las cautelas opera en todo caso como presupuesto necesario para la efectividad de las mismas¹⁴⁶. El solicitante de la medida, dice el art. 728.3 LEC, deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado¹⁴⁷. El tribunal fijará en el Auto en el que acuerde la medida, la cuantía, forma y tiempo en que la caución deberá hacerse efectiva (art. 735.2 LEC), de modo que no se dará cumplimiento a la medida acordada en tanto el solicitante no satisfaga la caución impuesta (art. 737 LEC)¹⁴⁸.

La aplicación de esta regla general a las medidas específicas previstas por la LPI nos parece acertada por varios motivos¹⁴⁹. En primer lugar, por cuanto se

¹⁴⁶ Téngase en cuenta que la Disposición Derogatoria Única de la LEC, en su apartado 2, nº 13º, deja sin efecto el art. 142 LPI, en el que se establecía el carácter potestativo de la fianza, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 185.

¹⁴⁷ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 18, esta caución opera, en nuestro ordenamiento, como uno de los presupuestos necesarios para la concesión de la medida, sin que en ningún caso pueda suplir la falta de los anteriores presupuestos; asimismo por FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3298.

¹⁴⁸ La prestación de caución, de acuerdo con el derogado régimen de la LPI, podía operar como presupuesto para la concesión de las medidas, o como condición necesaria para su ejecución (art. 142.5 LPI). Y en este sentido, el art. 142.5º establecía que "Antes de la resolución, o en la misma, el Juez podrá acordar fianza bastante excluida la personal...", CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111; por su parte, CALVO CABELLO, E., *Medidas cautelares en materia de...*, cit., p. 3390, al narrar la experiencia española en la adopción de estas medidas desde 1897 hasta 1992, apuntaba un particular supuesto en el que la fianza se exigió con carácter previo a la adopción de la medida y en la que el juzgador exigió "una fianza "alta" desproporcionada con los intereses en juego, parece ser con el fin de que se eche atrás el solicitante de las medidas cautelares. (...) el juzgador al final no admitió las medidas provisionales solicitadas, con lo que la elevada y desproporcionada fianza solicitada una vez consignada, tuvo que se devuelta al solicitante". Ciertamente, la ausencia de rigor técnico procesal en la regulación del procedimiento para la adopción de estas medidas, planteaba la cuestión de cómo articular esa prestación de caución en el caso de que el Juez exigiera la misma "antes de la resolución judicial" (art. 142.5 LPI). De la lectura de la LPI no quedaba claro si el ofrecimiento de caución por el solicitante de las cautelas operaba como condición necesaria para la admisión a trámite de la solicitud, o si el Tribunal podía acordar las medidas antes de prestar caución y exigir el cumplimiento de la misma para su ejecución; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1814, entendió que si bien el ofrecimiento de caución no era preceptivo, resultaba conveniente que el solicitante de las cautelas lo efectuara en la solicitud inicial, pues de ese modo se evitaba el retraso en la tramitación del procedimiento si el juez la consideraba necesaria".

¹⁴⁹ De hecho la doctrina había apuntado la conveniencia de la fianza en estos procesos pese a su no preceptividad, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 202.

unifica de ese modo el régimen jurídico- material del presupuesto de la caución, y se supera la injustificada diferenciación que la regulación del mismo presentaba en este particular contexto¹⁵⁰. En segundo lugar, porque tratándose de medidas que anticipan con cierta intensidad los efectos de la sentencia principal, el otorgamiento de una posición privilegiada al beneficiado por la medida, debe verse compensada con la protección simultánea de la posición jurídica en la que se halla el sujeto soportante de la cautela¹⁵¹. Por último, si bien es cierto que en determinados supuestos la exigencia de caución puede resultar innecesaria (cuando estén suficientemente acreditados los restantes presupuestos), o puede dificultar el acceso a la tutela judicial de los solicitantes de las cautelas¹⁵², la potestad atribuida al juzgador para determinar la cuantía de la caución permitirá la fijación de una cantidad escasa, tendencialmente equivalente a la no fijación de caución.

La determinación de la cantidad constitutiva de la caución corresponderá al órgano jurisdiccional teniendo en cuenta diversas circunstancias. Puesto que la caución responde a la finalidad de asegurar la indemnización de daños y perjuicios del sujeto pasivo de una medida cautelar improcedente, el valor probable de esos perjuicios, ha sido considerado como el elemento esencial a valorar por el juzgador

¹⁵⁰ La doctrina había denunciado el diferente tratamiento de este presupuesto por las leyes especiales, propugnando una regulación "general y acabada", GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., Elementos esenciales para un sistema de medidas cautelares, en *El Sistema de Medidas Cautelares, (IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal)*, Pamplona, 1974, p. 18; JOVÉ, M^a A., *Medidas cautelares...*, cit., p.72; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal ...*, cit., p. 3, quien estando en fase de elaboración la nueva LEC, puso de manifiesto la necesidad de derogar ciertas normas especiales si se pretendía uniformar el presupuesto de la caución.

¹⁵¹ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 42; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en defensa ...*, cit., p. 489; JOVÉ, M^a A., *Medidas cautelares...*, cit., p. 69; recientemente, FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3298.

¹⁵² Así, explica ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., 3790, que la no preceptividad de fianza al amparo de la legislación anterior, "facilitará y en ocasiones, hará posible, el acceso a la tutela jurisdiccional respecto a los litigantes con pocos recursos, en el caso de que consigan acreditar con un alto grado de fiabilidad el *periculum in mora* y el resto de requisitos que fundan la procedencia de la adopción de las medidas solicitadas"; asimismo, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal...*, cit., p. 3.

para la fijación de aquella cuantía¹⁵³. Asimismo, el Tribunal deberá tener en cuenta las costas específicas de las actividades procesales relativas a la tutela cautelar¹⁵⁴.

La LEC de 2000 ha añadido a ese anterior criterio otros elementos influyentes en el juicio sobre la cuantía de la caución. De acuerdo con el párrafo segundo del art. 728.3 LEC, el Tribunal fijará la caución, "en atención a la naturaleza y contenido de la pretensión, y a la valoración que realice el juzgador sobre el fundamento de la solicitud de la medida". De este modo, en los procesos sobre propiedad intelectual, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta, el tipo de pretensión planteada (cesación o indemnización), y en conexión con ellas, la intensidad de la medida que se pretende adoptar¹⁵⁵. En segundo lugar, el tribunal deberá ponderar las probabilidades de éxito de la pretensión principal, y en función de las mismas, modular la cantidad exigible como fianza¹⁵⁶. No cabe descartar, por último, la valoración de circunstancias marginales que se puedan provocar con la adopción de la medida cautelar. Así, tratándose de la medida consistente en la suspensión de una representación teatral, o de las emisiones por una entidad de radiodifusión de ámbito nacional, el Tribunal puede tener en cuenta la repercusión social y las eventuales pérdidas económicas que pueden provocarse con la adopción de esa determinada medida cautelar¹⁵⁷.

De otro lado, y en cuanto a la calidad de la caución, la LEC ha utilizado una doble técnica. Especifica, en primer lugar, unos concretos tipos de caución, coincidentes con aquellos que la ley prevé para garantizar la indemnización de daños y perjuicios, en caso de ejecución provisional de sentencias de condena no dineraria. En su defecto, establece el legislador un concepto jurídico indeterminado que deberá

¹⁵³ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 44; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 16; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111; PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, cit., p. 145; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 202.

¹⁵⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 18.

¹⁵⁵ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 202; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3299.

¹⁵⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 18.

¹⁵⁷ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 202.

concretarse en cada caso por el órgano jurisdiccional. De este modo, la caución podrá prestarse mediante depósito irregular de dinero o bien mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca; en defecto de estos tipos de caución, el tribunal podrá admitir, cualquier otro medio que, a su juicio, pueda garantizar la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate (art. 529.3 II LEC, al que se remite el art. 728.3 III del mismo cuerpo legal)¹⁵⁸.

No debe olvidarse, por último, que la caución de la que aquí se habla es profundamente diversa de las cantidades que, en su caso, el sujeto pasivo de la medida deberá consignar a los efectos de garantizar la sentencia de condena a prestación pecuniaria (art. 141.1 LPI), y diversa asimismo de la caución sustitutoria que el sujeto pasivo de la medida puede prestar para lograr el alzamiento de las cautelas acordadas (art. 746 LEC).

Como inmediatamente se verá, una de las medidas que el titular de derechos puede solicitar para asegurar la efectividad de la sentencia de condena pecuniaria, consiste en el depósito de las cantidades intervenidas y provenientes de la actividad ilícita, o bien, la consignación de las cantidades debidas en concepto de remuneración por el aparente infractor de derechos de autor (art. 141.1º LPI). En ambos casos, el depósito de estas cantidades constituye en sí misma la medida cautelar, y difiere pues, de la caución que como presupuesto necesario para la adopción de aquélla, deberá prestar el solicitante de la misma (art. 728.3 LEC)¹⁵⁹.

De otro lado, la LEC permite al sujeto pasivo de una medida cautelar solicitada o acordada lograr el alzamiento de la misma y su sustitución por una caución que a juicio del Tribunal sea suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare (art. 746 LEC). Pues bien, sin perjuicio de lo que más adelante se diga sobre la adecuación de esta caución en la

¹⁵⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 19.

¹⁵⁹ Por tanto en cuanto medida cautelar podrá concurrir con la caución como presupuesto de la adopción de la medida, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 186.

materia que nos ocupa, importa en estos momentos manifestar que esta caución constituye el efecto cautelar y no el presupuesto necesario que debe concurrir para poder decretar la medida¹⁶⁰.

IV. LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

Como hemos anticipado, la LEC contempla con carácter general una posibilidad prevista inicialmente para específicos regímenes de tutela cautelar. Se trata de la técnica de enervar las medidas cautelares acordadas, mediante la constitución, por el sujeto pasivo de las mismas, de una caución adecuada para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria de la pretensión principal (art. 746 LEC)¹⁶¹.

Al amparo de la redacción original de la LPI de 1987 esta posibilidad era factible merced a la remisión que esa norma efectuaba al art. 1428 LEC de 1881. En este contexto de la LPI, la caución sustitutoria respondía a la conveniencia de garantizar los daños y perjuicios que podía sufrir el actor como consecuencia del alzamiento de la medida cautelar, y de la consecuente imposibilidad de una ejecución en forma específica de la sentencia principal¹⁶². Se trataba no obstante de una posibilidad procesal de la que disponía el sujeto pasivo de la medida y no de una facultad cuyo ejercicio vinculara- cuanto menos en la materia que nos ocupa- la decisión del órgano jurisdiccional¹⁶³.

¹⁶⁰ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 43; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 186; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p., 202.

¹⁶¹ De acuerdo con el art. 746.1 LEC, "Aquel frente a quien se hubieren solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte, en sustitución de las medidas, la presentación por su parte de una caución suficiente, a juicio del tribunal para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare".

¹⁶² SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 106; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 196.

¹⁶³ Sobre el régimen de esta caución en el embargo preventivo, ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, Granada, 1998, p. 360; para las medidas cautelares indeterminadas, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 185; para las previstas en la LCD era aplicable esta posibilidad por remisión al art. 1428 LEC, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 390; para las medidas previstas en la LP, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 496 y ss.

La supresión de esta técnica por la reforma operada en la LPI por ley 20/1992 de 7 de julio, fue satisfactoriamente acogida por la doctrina, que había manifestado su disconformidad con esta posibilidad. Tratándose sobre todo de medidas cautelares destinadas a frenar la actividad de explotación de los derechos de autor, no parecía adecuado para garantizar la efectividad de la sentencia que eventualmente condenase a esa cesación, permitir la continuidad de la actividad infractora, a cambio de una caución, porque el contenido específico del derecho de autor no quedaba reparado con la posterior indemnización. De ahí que si bien esta caución podía admitirse cuando se planteaban pretensiones de condena indemnizatoria, la misma no resultaba viable cuando se ejercitaban acciones de cesación¹⁶⁴.

Como señalábamos, la LEC ha atribuido a esta posibilidad un alcance general (art. 746 LEC). Sin embargo, la finalidad contemplada por la LEC no parece responder exactamente a la que manteníamos con anterioridad. De acuerdo con la LEC, la prestación de caución sustitutoria está destinada no tanto a garantizar los daños y perjuicios derivados del alzamiento de la medida cautelar sino más bien a asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria del proceso principal. De este modo, la caución sustitutoria pretende inducir al sujeto pasivo de la medida para que con su conducta no dificulte o impida la plena efectividad de la medida cautelar, y desde este punto de vista, la caución sustitutoria vendría a ser un modo más de garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia¹⁶⁵.

¹⁶⁴ En este sentido se había pronunciado DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., pp. 102-103, antes de la reforma de 1992, para quien esta sustitución de las medidas cautelares por caución "sólo era admisible cuando lo solicitado era una obligación de dar (intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o consignación y depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración). No así cuando la pretensión del peticionario sea la de suspensión de la actividad de infracción de su derecho moral o de sus derechos de explotación (...)" ; tras la reforma de la LPI, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818, quien apuntaba que la característica de derechos débiles no permitía "la sustitución de las medidas por un equivalente pecuniario en todos aquellos casos en que la infracción se ha cometido, o es inminente y va a permanecer a lo largo de todo el procedimiento"; asimismo VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 204; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. A., *Derecho Procesal...*, cit., p. 170; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 82.

¹⁶⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p 198.

La cuestión sigue siendo entonces la de determinar la adecuación de esta caución sustitutoria en relación con las medidas cautelares de la LPI. La respuesta a esta cuestión entiendo que dependerá de la valoración que el tribunal realice de los presupuestos condicionantes de esta caución.

La decisión que acuerda la caución sustitutoria no es un acto debido ante la solicitud del demandado, sino que la misma queda sujeta a la apreciación de los presupuestos establecidos por el art. 746.2 LEC¹⁶⁶. Así, la LEC exige en primer lugar que el Tribunal deba valorar para poder decretar esta caución, el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado. Se trata de dos requisitos que deben ser examinados conjuntamente, por cuanto la correcta apreciación de la situación necesitada de protección cautelar, requiere atender asimismo a la posición jurídica del demandado¹⁶⁷. El examen de este presupuesto puede conducir a admitir la sustitución de la medida cautelar por una caución si el tribunal estima que existe apariencia de buen derecho pero no aprecia suficientes indicios del incumplimiento por el demandado de la sentencia del proceso principal. Así, por ejemplo, es posible que en atención a la posición jurídica del demandado, el tribunal acuerde la sustitución de la medida cautelar de la intervención de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita (art. 141.1º LPI) por una caución sustitutoria elevada y, en todo caso, adecuada para garantizar la completa efectividad de la sentencia de condena pecuniaria.

Otro de los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal para poder acordar esta caución sustitutoria, consiste en el examen de la naturaleza y contenido de la pretensión de condena. El Tribunal deberá en tal caso atender a la calidad del derecho cuya tutela se solicita en esa pretensión, y a partir de ahí, determinar si puede ser igualmente adecuado para la efectividad del mismo la

¹⁶⁶ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial...*, cit., p.4; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 197; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3377.

¹⁶⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p 198.

sustitución de la medida cautelar por la caución. Tratándose de actividades en las que está en juego el derecho moral del autor, la sustitución por una caución de la medida cautelar consistente en suspender la actividad atentatoria de aquel derecho (art. 141.2º LPI), no resultará adecuada para garantizar la efectividad de la sentencia de cesación, ello por cuanto la ejecución específica de esa sentencia requiere el cese, y no la indemnización de daños y perjuicios por haber incumplido esa cesación¹⁶⁸.

En fin, el Tribunal deberá apreciar los posibles daños marginales que puedan provocarse por la adopción de la medida cautelar en la actividad patrimonial o económica del sujeto demandado. Si los daños ocasionados por la medida cautelar pueden ser desproporcionados en relación con la finalidad perseguida por la tutela cautelar, y el tribunal estima que esa finalidad puede ser igualmente satisfecha por medio de la caución, acordará la mencionada sustitución. Estas circunstancias han sido observadas en aquellos supuestos en los que la adopción de la medida cautelar de suspensión (art. 141.2º LPI) podía provocar graves perjuicios no sólo al soportante de las medidas sino también al interés general, y en los que se ha estimado que los posibles daños generados por la continuidad de la actividad ilícita

¹⁶⁸ Piénsese por ejemplo en la representación de una obra teatral o en la proyección de una obra audiovisual cuyos titulares no han consentido su divulgación. No se trata de que puedan o no conceder posteriormente la autorización para explotar la obra, se trata de que los autores no quieren consentir su divulgación. La caución no podrá en ningún caso tutelar adecuadamente el derecho en peligro. En este sentido, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 391, explica que "una caución económica no puede asegurar la efectividad de una sentencia estimatoria de una pretensión de cesación, pues la consolidación de la situación de deslealtad durante el curso del proceso principal ocasionaría unos daños y perjuicio irreparables en sí o por su difícil cuantificación"; por el mismo autor en, *La tutela cautelar de la propiedad industrial...*, cit., p. 4; asimismo BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 82, quien explica que la naturaleza inmaterial de los derechos de autor así como el carácter de las medidas cautelares previstas en la LPI, que tienden a asegurar la efectividad de una obligación de no hacer, hacen muy difícil la restauración de los derechos protegidos, si son dañados, con las medidas de condena que pudiera conceder la sentencia definitiva"; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 204 que habla de la imposible "patrimonialización" de los derechos lesionados"; por el mismo autor, en *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p., 3378.

durante el proceso principal, podían ser correctamente indemnizados una vez finalizado ese proceso principal¹⁶⁹.

V. LAS MEDIDAS O LOS EFECTOS CAUTELARES.

A. Cláusula mixta y criterios para la adopción de aquellas medidas no previstas específicamente por la LPI.

Un sistema legal de determinación de las medidas cautelares, que consista exclusivamente en la enumeración de las medidas adecuadas para contrarrestar específicas situaciones de peligro, puede incurrir en el inconveniente de imposibilitar la concesión de tutela cautelar cuando las concretas circunstancias aducidas por la parte, no puedan ser incluidas en ninguno de los *pericula* específicamente contemplados por la norma. Para evitar esta circunstancia, el legislador emplea, desde hace ya algún tiempo, una técnica mixta de determinación de los efectos cautelares. Enumera por un lado, una serie de concretas medidas destinadas a conjurar determinadas situaciones de peligro, al tiempo que incluye una cláusula general que permite al Tribunal adoptar aquellas otras que, no estando contempladas por la norma, resulten necesarias para la efectividad del pronunciamiento principal¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Tal fue lo que aconteció en el asunto resuelto por el AAP de Barcelona, Sección 11ª, de 20-12-1989, (RGD, nº 549, junio, 1990, p. 4889), citado anteriormente y en el que la SGAE solicitaba la suspensión de la actividad de comunicación de todas las obras musicales efectuada por una entidad de radiodifusión (TV- 3); la Sala entendió que la titularidad pública de la entidad demandada podía asegurar, mediante la prestación de una fianza que se fijó en 50 millones de pesetas, la ejecución de la eventual condena indemnizatoria, y que la suspensión de la actividad de comunicar públicamente obras por esta entidad podía causar grave perjuicio al interés general (véase supra); del mismo modo ocurrió en el A JPI nº 5 de Valencia, de 16 -12- 1989 (fotocopia del original), que denegó la adopción de la medida cautelar de suspensión de la comunicación de las obras musicales frente a la Televisión Autonómica Valenciana, acordando que el ente demandado consignara la cantidad de 17.157.684, en cualquiera de las formas admitidas en derecho y sucesivamente 25.000.000 de pesetas para cada Trimestre que vaya venciendo (...).

¹⁷⁰ CALDERÓN CUADRADO, Mª P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 97; PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 183; asimismo, el art. 25 LCD, cuando alude a las medidas que resulten pertinentes, véase, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 358-359; en materia de patentes, el art. 134 LP, CUCARELLA GALIANA, L., *El Proceso civil...*, cit., p. 486. Sobre el empleo de esta técnica en la nueva LEC, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 19; ya antes de la reforma procesal civil, por el mismo autor, *Sobre las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 60.

Es claro que el legislador de la propiedad intelectual empleó, en el art. 141 LPI, la técnica a la que hemos hecho referencia: enumeración ejemplificativa de unas concretas medidas en los apartados 1º a 4º del art. 141 LPI, y atribución al juzgador de potestad para la adopción de aquellas otras que, "según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos" (art. 141, primer párrafo LPI)¹⁷¹. Con este tipo de normas, se facilita la tarea del juzgador, y también la del solicitante de las cautelas, por cuanto algunos de estos efectos se especifican por la norma, al tiempo que la cláusula abierta permite dar cobertura a aquellas potenciales situaciones de peligro difíciles de prever específicamente por las medidas concretas¹⁷².

La expresión contenida en el art. 141 LPI, "medidas (...) necesarias para la protección urgente de tales derechos", es un concepto jurídico indeterminado que cumple una doble función¹⁷³. Por un lado, autoriza al órgano jurisdiccional a apreciar en cada caso concreto, las específicas situaciones de peligro que fundamentarán la adopción de aquellas medidas cautelares no previstas expresamente por la propia norma. De otro lado, la mencionada cláusula subordina la adopción de las medidas atípicas a la concurrencia de las circunstancias que integran las anteriores situaciones de peligro¹⁷⁴.

Centrándonos en la primera de las funciones señaladas, debe decirse que pese a la amplitud de la cláusula abierta, la indeterminación de la misma no es absoluta¹⁷⁵. Antes al contrario, el hecho de que la LPI especifique una serie de medidas adecuadas para conjurar específicas situaciones de peligro, convierte a aquella

¹⁷¹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3771.

¹⁷² CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares innominadas...*, cit., p. 97; por la misma autora, *Sobre el régimen cautelar en defensa...*, cit., p. 493.

¹⁷³ Como explica CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112, en relación con las medidas previstas en la LPI, "El legislador utiliza un concepto jurídico indeterminado para establecer una cláusula general que permite la adopción de cualquier otra medida siempre que fuese necesaria para la protección urgente de los derechos reconocidos en esta Ley. (...) la referencia a la protección urgente de tales derechos lo es en tanto en cuanto se relaciona con una sentencia cuya efectividad precisamente se trata de asegurar.

¹⁷⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., p. 56.

cláusula en una norma de carácter residual, aplicable sólo en defecto de cautelas específicas¹⁷⁶. De otro lado, cuando los efectos (medidas) establecidos por el art. 141 LPI no resulten aptos para contrarrestar los concretos riesgos aducidos por la parte, la cláusula general permitirá al Tribunal acudir a aquellas otras medidas previstas con carácter general por la legislación procesal (LEC)¹⁷⁷.

Con todo, cuando las concretas situaciones de peligro no puedan conjurarse con una medida cautelar típica, el juez podrá decretar una medida cautelar al amparo de la cláusula general del art. 141 LPI, y en esa labor de concreción deberán ser tenidas en cuenta las siguientes circunstancias. En primer lugar, y como ya se indicó, la medida que se adopte deberá estar destinada a garantizar la plena efectividad del futuro pronunciamiento judicial aunque ello requiera la anticipación provisional de los efectos de la sentencia principal. En segundo lugar, la medida cautelar decretada en virtud de aquella cláusula intentará conciliar estos dos

¹⁷⁵ CALDERON CUADRADO, M.P., *Sobre el régimen cautelar...*, cit., p. 493.

¹⁷⁶ RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 81; ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., p. 57; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 111.

¹⁷⁷ El AAP de Madrid, Sección 13^a, de 19-4-1999, (AC 1999\1674), resolvía un litigio en el que la entidad de gestión pretendía reclamar en el proceso el abono de la remuneración compensatoria por copia privada; la entidad actora solicitó una medida cautelar atípica consistente en ordenar al sujeto pasivo a entregar la documentación necesaria para poder comprobar el cumplimiento de la obligación reclamada. La Sala argumentó: "El artículo 1428 de la LEC ofrece a la parte demandante la posibilidad de solicitar y, en su caso, obtener del Juzgado una serie de medidas cautelares «innominadas», cuya naturaleza y clase se supedita a las circunstancias concurrentes, cuando la contienda verse sobre el cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer, o de entregar cosas determinadas o específicas, con la finalidad de no hacer inútil la sentencia o ineficaz en la declaración de la obligación en el momento en que se pide su cumplimiento. Pues bien, aunque el punto 1 del suplico del escrito de demanda efectivamente se concreta en una pura declaración, el punto 2, aunque se enmarque bajo el postulado genérico de la declaración pedida, el deber que, por imperativo legal, se demanda de «Centros Comerciales Continente, SA», *de facilitar todos los datos y documentación que sean necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento por parte de la misma de la obligación de pago de la remuneración por copia privada, entraña una conducta positiva o «facere» de la demandada que legitima la invocación del artículo 1428 para dar amparo a las medidas cautelares que luego se concretan...*; el carácter meramente preparatorio e instrumental de la medida solicitada y adoptada, y la inefectividad que en su día pudiera producirse de la sentencia estimatoria de la demanda por la imposibilidad de examinar la documentación contable cuya exhibición (puesta a disposición) a la demandante, en relación con la inocuidad de tal medida, conducen a apreciar el acierto de la resolución impugnada (...)"

extremos: la idoneidad de la misma para cumplir la finalidad pretendida¹⁷⁸, y la mínima injerencia o el menor perjuicio para el sujeto pasivo de la medida¹⁷⁹.

El órgano jurisdiccional, en atención a la pretensión planteada en el proceso principal y a los específicos riesgos que pueden frustrar o dificultar la efectividad de la sentencia que eventualmente acoja esa pretensión, deberá acordar aquella medida que se presente como la más apropiada para neutralizar la concreta situación de peligro, y no aquella otra que pudiera resultar conveniente a una de las partes en conflicto¹⁸⁰. Probablemente haya sido esta la razón que ha conducido a la jurisprudencia a denegar la adopción de medidas cautelares de contenido anticipatorio, cuando entre ambas partes existía una relación contractual, pues en tales casos se trataba de la utilización de las cautelas para coaccionar al sujeto soportante de las mismas al cumplimiento de las obligaciones contractuales. En definitiva se trataba en tales casos de la adopción de medidas convenientes a una de las partes en conflicto y no de medidas idóneas para contrarrestar la situación de peligro que ese particular supuesto planteaba¹⁸¹.

De otro lado, y habida cuenta del carácter provisional de la tutela cautelar, el órgano jurisdiccional deberá acordar aquellas medidas que siendo idóneas para

¹⁷⁸ En definitiva se trata de adoptar, como dice el art. 141 LPI, "las medidas cautelares, que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos"; JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La Protección Judicial y extrajudicial de los derechos de autor*, RJC, 1988-2, p. 133; más ampliamente, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112.

¹⁷⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 155; JOVÉ, M^a. A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 131; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 188; JOVÉ, M^a. A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 107.

¹⁸⁰ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., pp. 151 y 152; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3771; JOVÉ, M^a. A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 128.

¹⁸¹ En este sentido, el AAP de Granada de 24-9-1990 (RGD, n^o 560, mayo 1991, p. 4653): "El art. 126 de la LPI autoriza al titular de derecho reconocidos en la misma, a solicitar de la Autoridad Judicial «en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse» la adopción de las medidas cautelares que según las circunstancias fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos y en especial (...); y aunque no se desconoce que el precepto que comentamos ampara también la posibilidad de garantizar la remuneración correspondiente a la reproducción, distribución o comunicación pública ilícitamente realizada, ninguna relación instrumental cabe establecer entre ambas medidas por virtud de la cual pueda

perseguir la finalidad pretendida, puedan ocasionar el menor perjuicio a la parte soportante de la misma¹⁸². En concreto, la jurisprudencia ha entendido que en aquellos supuestos en los que la suspensión de una actividad ilícita de derechos de autor pueda lograrse mediante la orden judicial de cesar provisionalmente en esa determinada conducta, la adopción de aquellas otras cautelas que recaen sobre los objetos con los que se efectúa la explotación, puede resultar, según las circunstancias concurrentes, excesivas o desproporcionadas con la finalidad pretendida¹⁸³.

B. Las Medidas Cautelares específicas de la LPI.

a) La intervención y depósito de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración (art. 141.1º LPI).

La expresión recogida en el art. 141.1º LPI contiene dos medidas cautelares diferentes: la intervención y el depósito de las cantidades obtenidas por la actividad

recurrirse a la suspensiva como modo de asegurar la remuneratoria, máxime cuando, como es el caso, ésta no ha sido solicitada".

¹⁸² "No pueden concederse, dice ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3772, las medidas más graves cuando el aseguramiento se satisface con otras de menor intensidad. Es algo que el Juzgador debe vigilar cuidadosamente, pues no es extraño que las medidas cautelares se pidan con vistas a forzar a la otra parte en relación con el fondo del asunto"; asimismo VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 208.

¹⁸³ Como declaró el AAP de Barcelona, (Sección 11ª), de 27-9-1989, (RJC, 1990, p. 69 y también en RGD, nº 546, marzo, 1990, p. 1727): "las medidas a adoptar se adecuan al hecho lesivo producido, debiendo suspenderse la actividad de reproducción y el secuestro de los ejemplares utilizados *sin acceder al precintado subsiguiente del material empleado* si bien subsistiendo la prohibición de suspensión de la comunicación pública denunciada por la SGAE"; o como declaró el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023): "Procede (...) la adopción de medidas cautelares en el sentido propuesto por la instante, si bien limitando su alcance a la suspensión de la comunicación pública, por *aparecer innecesario y desproporcionado el secuestro o precintado de aparatos empleados para realizarla*, sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas que deban acordarse en caso de incumplimiento de lo dispuesto"; asimismo, la SAP de Barcelona de 24-7-1990 (RGD, nº 558, marzo 1991) cuando declara: "Cierto es que el art. 126 de la LPI establece tres tipos de medidas para la protección de los derechos reconocidos en esa Ley. El hecho de que la actora haya solicitado la adopción de las más graves a juicio de la recurrente, no implica un fraude de ley, el cual requiere que los actos realizados al amparo de una norma persigan un resultado prohibido en el ordenamiento jurídico, cual acontece en el presente supuesto, no pudiendo acogerse tampoco la alegación de la demandada de que la SGAE pretende la adopción de las medidas solicitadas como vía de presión para forzar a las emisoras municipales a llegar a un acuerdo con ella, pues precisamente para el supuesto de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Ley ofrece al usuario la vía de su art. 142.2 conforme al cual, si no hay acuerdo, se entiende concedida la

ilícita y, de otro lado, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. En ambos casos, se trata de medidas instrumentales de la pretensión de condena indemnizatoria derivada de una infracción de derechos de autor y destinadas a contrarrestar los riesgos que pueden amenazar la ejecución de la condena pecuniaria por el retraso en el momento de obtener esa decisión judicial¹⁸⁴. Los efectos en que consisten estas medidas son por tanto meramente aseguratorios¹⁸⁵, sin que en ningún momento lleguen a satisfacer el contenido de la resolución judicial de condena pecuniaria¹⁸⁶.

La diferenciación entre las dos medidas contenidas en el apartado que nos ocupa aconseja delimitar las respectivas situaciones jurídicas sobre las que se proyectará cada una de las medidas. Avanzamos ya que la primera de las cautelas previstas en el apartado 1º del art. 141 LPI, resulta adecuada para aquellas modalidades de explotación cuyos ingresos constituyen la base para el cálculo de las cantidades correspondientes a los titulares de derechos, mientras que la segunda de ellas se corresponde con aquellas otras explotaciones cuya remuneración es fijada mediante el establecimiento de una cantidad fija o tarifa general¹⁸⁷.

autorización correspondiente si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales".

¹⁸⁴ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1812; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 78; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3773; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 216; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 209; FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3290.

¹⁸⁵ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112.

¹⁸⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 138.

¹⁸⁷ De modo aparentemente distinto, como veremos, entiende MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1812, que la medida recogida en el art. 141.1º LPI, debe ser relacionada con el modo de calcular la indemnización de acuerdo con los parámetros de la LPI. Si recordamos, el art. 140 LPI, establece que el actor podrá exigir como indemnización el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente, de no mediar la actividad ilícita, o las cantidades que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. En este sentido explica el autor citado que "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, hoy 140), se establece la medida de intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate (art. 141.1); y si el perjudicado opta por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, se podrá acordar la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración (art. 141.1)"; entiendo que esta postura no es contraria con la que aquí se

En efecto, como se pudo comprobar en el capítulo tercero de este trabajo, la remuneración correspondiente a los titulares de derechos de propiedad intelectual, por la explotación de sus respectivas creaciones, debe ser en principio proporcional a los ingresos obtenidos por la explotación de que se trate, y sólo cuando ese criterio de proporcionalidad no pueda ser aplicado, cabrá acudir a una remuneración a tanto alzado o, en el caso de derechos administrados por las entidades de gestión, al establecimiento de tarifas generales (art. 46.1 y 2.ª LPI).

En ciertas modalidades de explotación, las cantidades correspondientes a los autores consisten en un porcentaje sobre los ingresos provenientes de la explotación respectiva. Es el caso tradicional de la proyección de una obra audiovisual en salas de cine (art. 90.3 LPI), de la representación pública de una obra dramática, de la ejecución pública de una obra musical (art. 78.4 LPI)¹⁸⁸, o de la distribución de libros, fonogramas, y videogramas mediante la venta, por citar algunos ejemplos. Cuando alguna de estas actividades se efectúa de modo ilícito, la ejecución de la sentencia que condene a la indemnización de daños y perjuicios generados por aquella explotación, podrá asegurarse a través de la medida consistente en la intervención y depósito de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita¹⁸⁹.

Por su parte, existen modalidades de explotación cuya remuneración no consiste, porque las circunstancias prácticas lo impiden, en un porcentaje sobre los ingresos que genera dicha explotación. Es el caso por excelencia de la comunicación

expone porque los criterios a los que alude el art. 140 para fijar la indemnización se aplicarán precisamente en función de la modalidad de explotación de que se trate.

¹⁸⁸ En este sentido el art. 78 LPI establece que la remuneración por la comunicación pública de obras dramáticas o musicales se determinará conforme a lo dispuesto en el art. 46 (a saber, remuneración proporcional, y en determinados casos, a tanto alzado), y por su parte el art. 79 LPI, establece, que "Los empresarios de espectáculo públicos se considerarán depositarios de la remuneración correspondiente a los autores por la comunicación de sus obras cuando aquélla consista en una participación proporcional en los ingresos (...)"; sobre la relación de este último precepto con la medida que comentamos, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3774.

¹⁸⁹ Así, el A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original), por el que se decreta la suspensión de la representación teatral de la obra Julio Cesar: " (...) y aún cuando en el supuesto analizado pudiera entenderse supeditada la cuestión debatida a intereses económicos que quedarían solventados, a través de la medida de *intervención y depósito de los*

pública de obras musicales y/o audiovisuales en lugares públicos sin pago de precio de entrada¹⁹⁰; pero sería igualmente el supuesto de la remuneración compensatoria por copia privada (art. 25 LPI) si no fuera porque para este particular supuesto la LPI contempla un embargo preventivo especial (art. 141.4º LPI)¹⁹¹. Pues bien, la remuneración en este tipo de explotaciones se hace efectiva mediante el abono de una tarifa fijada por la entidad que gestiona colectivamente los correspondientes derechos de autor. Y en tales casos, la medida cautelar adecuada para garantizar la sentencia de condena indemnizatoria, consistirá en la consignación o el depósito de las cantidades adeudadas en concepto de remuneración¹⁹².

En cualquier caso, debe tenerse presente que las cantidades consignadas o depositadas pueden no agotar el contenido de la eventual condena indemnizatoria. La sentencia que acoja la pretensión de indemnización deberá condenar al lucro cesante por la actividad ilícita de derechos de autor (garantizado por las medidas cautelares que nos ocupan), pero también, al daño emergente consecuencia de aquella infracción, concepto este último que no quedaría cubierto en todo caso por esta disposición cautelar¹⁹³.

ingresos que se obtengan, evitándose de este modo el posible retraso en la ejecución de la sentencia que en su día hubiera de dictarse (...)"

¹⁹⁰ Quedaría aquí incluido el derecho a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de obras musicales fijadas en fonogramas, que regulan los arts. 108 (para el caso de las artistas ejecutantes, y el art. 118 para los productores de fonogramas); también el derecho de remuneración por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales establecido en el art. 122.2 LPI (para los artistas intérpretes de estas grabaciones y para los productores de fonogramas); y el derecho de remuneración por el alquiler de los videogramas. Sobre todos estos conceptos, véase, el capítulo III de este trabajo.

¹⁹¹ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805, la medida del art. 141.1 LPI, "Se extiende (...) al aseguramiento de obligaciones de remuneración, en los casos diversos en que una obligación de este carácter es reconocida por contrato o por ley (arts. 24, 25, 64.5, 79, 90, 108)"; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 210; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 78.

¹⁹² "Como la remuneración, explica BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 217, viene determinada legal o contractualmente, no hace falta la intervención, que permite tener un instrumento de cuantificación de la pretensión económica, sino que basta con la consignación o depósito de las cantidades que se adeudan (...) en concepto de remuneración".

¹⁹³ Sobre la indemnización del daño emergente, véase, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1793. Al respecto resulta interesante el AAP de Vizcaya, (Sección 4ª), 27- 4- 1999,(AC 1999\914): en un asunto en el que la resolución de instancia acuerda la suspensión de los actos de comunicación pública efectuados en el pub "Caos" y la consignación de las cantidades

La "intervención" a la que se refiere el art. 141.1º LPI, consiste en la fiscalización, control o vigilancia sobre los actos de administración del infractor en relación con los ingresos que periódicamente obtenga por la actividad ilícita de explotación¹⁹⁴. La intervención resulta una medida útil para la toma de conocimiento de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita, las cuales servirán de criterio orientador a los efectos de establecer la cuantía indemnizatoria¹⁹⁵. El depósito, por su parte, se resuelve en el ingreso y posterior tenencia de las cantidades fijadas en el Auto por el que se decreta la medida, en la «Cuenta General de Depósitos y Consignaciones» de la entidad bancaria que se designe, a la espera del destino que para esas cantidades decida el órgano jurisdiccional, una vez emitida la sentencia del proceso principal¹⁹⁶.

debidamente en concepto de remuneración, el pronunciamiento de apelación, declara: "El Auto dictado por el Juzgado de Instancia con fecha 24 de diciembre de 1996 ha sido recurrido exclusivamente por los titulares del pub, que insisten en que las medidas cautelares adoptadas en el auto anterior han de ser levantadas como consecuencia de la consignación de 189.096 ptas. que atribuyen a la tarifa que corresponde a dicho local para ser autorizada a comunicar las obras musicales cuyos derechos de autor gestiona la SGAE y por el tiempo de un año; se ha de decir, en primer lugar, que esa consignación en tanto en cuanto pretende levantar las medidas adoptadas en el Auto de 19 de noviembre de 1996, es la mejor prueba de que existe en el pub comunicación pública de obras musicales - ya se ha dicho que gestionadas en cuanto a derechos de autor por SGAE o por entidades representadas por ella- ya que lo que se pretende es persistir en dicha comunicación; ello confirma la necesidad de la medida cautelar, ante la negativa de otorgar con la SGAE el pertinente contrato de autorización para comunicar las obras de repertorio gestionado por aquélla; y, en cuanto al fondo del recurso, la Sala comparte el criterio del juzgador de instancia en el sentido de que la expresada consignación - que además no responde a contrato de autorización alguno, pues el mismo no se ha otorgado, ignorándose también si la tarifa calculada es correcta -, no elimina la infracción de los derechos de autor, al menos en su faceta moral si la comunicación pública de obras musicales se perpetúa sin la pertinente autorización de la entidad a la que corresponde darla".

¹⁹⁴ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela judicial...*, cit., p. 3773.

¹⁹⁵ BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 216, quien explica: "La intervención de los ingresos es una medida cautelar eficaz para determinar el lucro que ha obtenido y que obtiene quien realiza una actividad ilícita de propiedad intelectual. Por ejemplo, en los supuestos en que se esté representando una obra teatral sin la debida autorización, al titular de los derechos de autor le interesará que la obra continúe realizándose día a día, pero solicitará cautelarmente la intervención de los ingresos que se obtienen en la taquilla por la representación de la obra. Con ello se puede calcular la cantidad que se pretende reclamar económicamente, dado que en la mayoría de los supuestos no se sabe el quantum a que asciende la misma".

¹⁹⁶ El depósito de dinero, cheques y divisas convertibles se regulan por el RD 34/1988, de 21 de enero, complementado por la OM de 30 de junio de 1992 y la Instrucción de 30 de noviembre de 1989, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, sobre cuentas de depósitos y consignaciones (VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 209; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 78;

Se ha dicho, con razón, que las medidas contempladas en el art. 141.1º LPI, constituyen embargos preventivos cuya especificidad estriba en el objeto sobre el que se practica la traba: los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, o las cantidades debidas en concepto de remuneración¹⁹⁷. De hecho, el art. 141 LPI ofrecería argumento que abundaría en esta consideración: la sentencia de condena al abono de la remuneración compensatoria por copia privada (art. 25 LPI), podría ser perfectamente garantizada mediante la medida cautelar del depósito o consignación de las cantidades debidas en concepto de remuneración (art. 141.1 LPI). Sin embargo, el legislador estableció para este particular supuesto, la medida consistente en el embargo preventivo de los equipos y materiales empleados en aquella modalidad de explotación. Tratándose entonces de situaciones jurídicas homogéneas, cabe admitir que el depósito al que se refiere el apartado 1º del art. 141 LPI, constituye un embargo preventivo. La especialidad del mismo se hallaría, efectivamente, en las cantidades dinerarias sobre las que ejecutar la medida, pero adviértase que aún en el supuesto de acudir al embargo regulado por la LEC (art. 727.1º), la prelación de bienes a embargar incluye en primer lugar, las cantidades de dinero (art. 592.2 1º LEC)¹⁹⁸.

BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 216; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3773; no obstante deben tenerse en cuenta los arts. 1785 a 1789 CC que regulan el secuestro o depósito judicial, así como los arts. 626 a 628 LEC de 2000 reguladores asimismo del depósito judicial; los arts. 1.176 a 1181 CC, regulan lo relativo a las consignaciones; por último en cuanto a la intervención de las cantidades entiendo que deberá acudirse ahora a las normas procesales sobre la administración judicial contenidas en los arts. 630 a 633 LEC de 2000.

¹⁹⁷ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3774; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 217; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 209.

¹⁹⁸ En un intento de dotar de utilidad y de significado propio al precepto que comentamos explicó ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3774, antes de la entrada en vigor de la LEC, "El hecho de constituir la segunda de las medidas contempladas en el art. 126.1 (hoy 141.1º) LPI un embargo que recae sobre cantidades de dinero no aporta novedades significativas respecto del embargo preventivo de la LEC, pues el art. 1447 de dicho cuerpo legal coloca el dinero y los elementos patrimoniales fácilmente realizables a metálico como preferentes a la hora de llevar a cabo la traba. (...) tal vez podría sugerir (este precepto) una suerte de alteración del *beneficium excussionis* como el previsto en el art. 1447. III LEC respecto a la prestaciones alimenticias, permitiendo acudir directamente a embargar sueldos y pensiones (...) en ausencia de los bienes previstos en los nº 1, 2, 3 y 4 de la art. 1447 de la LEC (...); por su parte explica BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 217 una de las razones que justificarían la denominación de esta medida como depósito y no como embargo: "Con estas medidas nos

A mi juicio, la virtualidad de esta medida cautelar y su diferenciación con respecto al embargo preventivo que regula la LEC, estribaría no sólo en el objeto sobre el que se efectúa la traba, sino en la específica situación de peligro que pretende contrarrestar esta medida cautelar. Aunque pudiera parecer una concepción muy restrictiva la que aquí se mantiene, a mi modo de ver, las medidas previstas por esta norma especial pretenden conjurar el daño marginal que se deriva de la continuidad de la actividad infractora durante la realización del proceso principal. Por esta razón, las medidas relacionadas en el apartado 1º del art. 141 LPI, sólo podrán decretarse cuando la actividad ilícita de explotación continúe efectuándose, pues en caso contrario, esto es, si la mencionada actividad hubiera finalizado, no descartamos la existencia de una situación jurídica necesitada de protección cautelar, pero no concurrirá el específico riesgo que fundamentará la adopción de las cautelas previstas por la Ley especial. En otras palabras, cuando la actividad ilícita de explotación haya finalizado, la sentencia que condene a las responsabilidades pecuniarias podrá ser también objeto de protección cautelar, pero a través del embargo preventivo establecido en la LEC con carácter general¹⁹⁹.

Cuanto acabamos de decir, parece bastante claro en relación con la medida consistente en la intervención de los ingresos provenientes de la actividad ilícita, porque la intervención requiere *per se* la existencia de una actividad pendiente que

encontramos ante una figura cautelar que trata de cubrir los mismos fines que el embargo preventivo, su finalidad no es otra que garantizar que el riesgo de insolvencia no haga imposible la efectividad de la sentencia estimatoria de la pretensión que, en su día se dicte. Lo que varía en estos casos el ámbito objetivo sobre el que recaen: los ingresos que provienen de la actividad ilícita o las cantidades reducibles a dinero. Quizás porque en materia de propiedad intelectual participan entidades públicas en el desempeño del ejercicio de derechos tutelados por esta LPI que pueden llegar a ser demandados en el proceso, es por lo que se ha preferido hablar de depósito y no de embargo preventivo, si bien nada obsta al mantenimiento del mismo para evitar el riesgo que genera de ineficacia de la sentencia como consecuencia de la duración excesiva del proceso".

¹⁹⁹ En contra, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1.803, para quien la medida del depósito puede ser decretada aún cuando la actividad ilícita haya finalizado. No obstante, reconoce que la medida cautelar del depósito no excluye la adopción de otras medidas necesarias para asegurar la efectividad de una sentencia condenatoria de cantidad de dinero. Así por ejemplo, "el embargo preventivo (...) sobre los bienes específicos del deudor, para realizar con ellos la deuda en metálico"; asimismo, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 217, para quien sería posible la "solicitud de un embargo preventivo, si el solicitante de la medida así lo

esté generando unos ingresos susceptibles de administración²⁰⁰. Pero en el mismo sentido debemos concluir cuando la medida cautelar decretada consista en la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. Piénsese en la reclamación por el titular de derechos de autor de una indemnización de daños y perjuicios por una actividad ilícita de explotación de sus derechos, que se ha prolongado durante un cierto tiempo, pero que ya ha finalizado. La adopción de una medida cautelar sólo será procedente si, en el caso concreto, concurren situaciones de peligro que puedan impedir o dificultar la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria. Pero en tal caso, no veo necesidad de que la medida recaiga sobre los ingresos procedentes de la explotación, ni tampoco que quede sujeta al límite de las cantidades debidas en concepto de remuneración²⁰¹. La medida cautelar adecuada para contrarrestar el riesgo de insolvencia del deudor podrá ser el embargo preventivo de bienes o cantidades suficientes para garantizar la condena pecuniaria respectiva, y ello con independencia de la procedencia de las cantidades sobre las que efectuar la traba²⁰².

Por lo demás, entiendo que mantener esta concepción restrictiva no supone una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) ni una contradicción del carácter tuitivo que impregna la regulación de las normas procesales de la LPI. La restricción de las medidas cautelares en el sentido anteriormente expuesto no supondrá en ningún caso privar al titular de derechos de

considerarse, si bien en este caso los presupuestos que se aplicarían no serían los [establecidos por la LEC], mucho más gravosos para la parte, sin lo que se desprenden de la LPI".

²⁰⁰ Recuérdese, según lo dicho antes, que el art. 727.8º LEC contempla esta medida cautelar de intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y *cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda (...)*"

²⁰¹ En caso de que la actividad de explotación haya finalizado, ¿que razón pueden haber para embargar las cantidades provenientes de la actividad ilícita (por ejemplo, la recaudación de un concierto), y no las cantidades del patrimonio del empresario responsable u organizador de la actividad ilícita en cuestión?

²⁰² Repárese en otro dato. Si las medidas cautelares de las que estamos hablando fueran decretadas con la exclusiva finalidad de asegurar la sentencia de condena pecuniaria, en aquellos supuestos de conocida o acreditada solvencia del demandado, no sería posible apreciar el riesgo de insolvencia que dificultará en su caso la ejecución de la sentencia principal. Sin embargo, el depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración no atienden exclusivamente a garantizar la

la posibilidad de acudir a otras medidas cautelares previstas por el ordenamiento jurídico con carácter general²⁰³.

b) *La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda (art. 141.2 LPI).*

La medida consistente en la suspensión de las actividades de reproducción, distribución y comunicación pública, está dirigida a evitar el perjuicio derivado de la permanencia de la actividad infractora durante la necesaria dilación del proceso ordinario, y constituye el eje fundamental sobre el que gravitan las restantes medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual.

En efecto, el carácter continuado de las actividades de explotación de los derechos de autor propicia el establecimiento de una modalidad de tutela declarativa que logre paralizar la infracción, e impida que la misma se reanude en lo sucesivo. Para tales fines regula la LPI la acción de cesación, que se resuelve en la "suspensión de la actividad ilícita" (art. 139.1.a) y en "la prohibición al infractor de reanudarla" (art. 139.1.b)²⁰⁴. La medida consistente en la suspensión de una determinada actividad ilícita es medida instrumental de esta acción de cesación, y esta destinada a posibilitar que la sentencia que en su momento estime esta pretensión, pueda ser ejecutada en condiciones de plena utilidad²⁰⁵.

sentencia de condena pecuniaria sino a alertar de la obligación de pago de unas cantidades consecuencia de una actividad ilícita cuya suspensión también se solicita.

²⁰³ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805, que alude a la posibilidad de decretar "un embargo preventivo sobre bienes específicos del deudor, para realizar con ellos la deuda en metálico. Si recae sobre bienes inmuebles, adoptará la forma de anotación preventiva. Si versa sobre muebles, se depositarán en persona de responsabilidad. Si son frutos o rentas se constituirá administración judicial (...)".

²⁰⁴ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3291.

²⁰⁵ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1811, quien expresa que "con carácter idéntico u homogéneo, las medidas cautelares previstas en el art. 136 (hoy 141) aluden a las pretensiones específicas de la LPI. Así, para 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, según proceda» (art. 136.2)"; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1806; MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 90; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 78; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3775; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 108; VALLS GOMBAU,

La situación jurídica a la que se refiere la pretensión del proceso principal y para la que se considera necesaria esta medida, viene determinada parcialmente por el art. 141.2 LPI, cuando alude a las actividades de reproducción, distribución y comunicación pública, respectivamente. Con ello quedaría delimitado un primer componente de la situación jurídica cautelable: la existencia probable de uno de aquellos derechos de explotación. Es necesario, en segundo lugar, que estos derechos estén siendo objeto de una modalidad de explotación incontestada, y que esa actividad se prolongue durante un cierto tiempo. En definitiva, la medida de suspensión resultará apropiada ante la existencia de una actividad infractora de derechos de autor, iniciada y continuada²⁰⁶.

La redacción dada al art. 141.2º LPI respecto a la situación jurídica necesitada de protección cautelar parece excluir la aplicación de esta medida cuando se trata de la usurpación del derecho moral de autor. Esta primera lectura podría resultar no obstante equivocada. La alusión a los concretos derechos de reproducción, distribución y comunicación pública que efectúa el art. 141. 2º LPI, no puede significar la exclusión de esta medida cuando lo que se ha producido es una vulneración de alguna de las prerrogativas morales del autor (art. 14 LPI). Ocurre que para la adopción de la medida, es preciso que esa usurpación se materialice en una obra que sea simultáneamente objeto de reproducción, distribución o comunicación pública²⁰⁷. Y en este sentido cabe afirmar que la medida de suspensión

J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 211; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 219.

²⁰⁶ Así, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 111, para quien que las infracciones anteriores y no continuadas no podrán encuadrarse en ese presupuesto.

²⁰⁷ El caso más claro de cuando decimos se da en los supuestos de plagio de una obra escrita por ejemplo, en el que se vulnera el derecho moral del autor al reconocimiento de su autoría (art. 14 LPI) y también el derecho de reproducción y distribución de esa obra. No se olvide, por otra parte, que la LPI permite en el art. 56.2 la adopción de las medidas cautelares de la LPI cuando la exposición pública de una obra de arte plástico o fotográfica vulnera el honor del autor o la reputación profesional del mismo, y en este caso en los que, como se dijo, está en juego un derecho personal del autor, la medida adecuada sería la suspensión de la actividad de exposición pública de la obra (que a su vez, sería una modalidad de explotación del derecho de comunicación pública); véase al respecto, HUALDE SÁNCHEZ, J. J., *Comentarios*, cit., p. 911.

resulta aplicable para la protección cautelar de cualquiera de los derechos reconocidos por la LPI²⁰⁸.

Partiendo de esa situación jurídica, la suspensión provisional de una determinada actividad ilícita resultará adecuada para contrarrestar las diversas situaciones de peligro, apreciables en función de la modalidad de explotación en la que se manifieste el derecho respectivo. En aquellas explotaciones puntuales o proyectadas para ser efectuadas en un breve plazo de tiempo, la suspensión provisional de la actividad ilícita está destinada a posibilitar la ejecución en forma específica de la sentencia que condene a la cesación de aquella actividad. Ninguna utilidad alcanzaría una sentencia que condenase al cese de la representación pública de una obra teatral o de la ejecución pública en un concierto, si en el momento en el que pudiera ejecutarse esa resolución, la actividad en cuestión hubiera finalizado²⁰⁹.

²⁰⁸ Recuérdese el asunto resuelto por el AAP de Barcelona, de 6-5-1992, (AC 1992\831), en el que una entidad cesionaria de los derechos de explotación de las obras de Salvador Dalí, solicitaba la adopción de medidas cautelares frente a una productora audiovisual que había producido una obra utilizando la firma del autor.

²⁰⁹ Pueden ser citadas aquí los supuestos en los que se ha decretado la suspensión de la representación pública de una obra dramática; así, el **Auto del JPI nº 2 de Palma de Mallorca, de 5 de enero de 1988**, (RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentario al Auto de 5 de enero...*, cit., p. 87), que decretó la suspensión de las representaciones teatrales del Ballet que utilizaba la música de Carmina Burana, sin autorización de los respectivos titulares; asimismo el **A JPI nº 3 de Dos Hermanas** (Sevilla), de 17 de junio de 1996, que decretó la suspensión de la obra teatral «Julio Cesar» programada para los días 27 y 28 de ese mismo mes por el Ayuntamiento de aquel Municipio: "(...) las concretas circunstancias concurrentes, que viene determinadas por un continuo y permanente desconocimiento y quebranto por parte de la entidad demandada de los derechos de propiedad intelectual de que gozan los autores de las obras que de forma habitual se comunican en este Municipio con el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento, habiendo sido objeto de conocimiento de otros órganos jurisdiccionales de este partido demandas para la adopción de medidas cautelares o indemnización del daño ya ocasionado, sin que conste el propósito de la infractora de formalizar para el futuro los contratos a los que alude el art. 157 de texto refundido o para el caso de representación teatral el art. 74 de la misma Ley, motivo por el cual y en evitación de que se sigan vulnerando los derechos de autor sobre su obra, hasta tanto recaiga sentencia firme, lo que supondría dejar sin contenido el núcleo del derecho de propiedad intelectual (...) se considera procedente y justificado decretar la suspensión de la actividad de comunicación pública de la obra teatral, Julio Cesar prevista para los días...de junio, según consta en el programa aportado como documento (...) por la actora (...)"; asimismo, el **AAP de Córdoba, de 31-1-1998**, (Sección 3ª), (AC 1998\73), resolvía el recurso de apelación deducido por la entidad «Industria Cinematográfica Andaluza, SA» contra el Auto de fecha 23-9-1997 dictado por el JPI nº 2 de Córdoba decretando la suspensión de la obra dramática «Don Armando Gresca» a representar por la Compañía de Teatro de Quique Camoiras, en el Teatro «Góngora» de aquella capital durante los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 1997.

En aquellas otras explotaciones que se prolongan indefinidamente en el tiempo, la suspensión provisional de esa aparente actividad ilícita pretenderá evitar que la continuidad de la actividad infractora durante la realización del proceso principal acreciente el perjuicio ya iniciado sobre el contenido específico del derecho de autor²¹⁰.

La suspensión consiste propiamente en una orden impuesta al sujeto pasivo de la medida, en el sentido de vincularle a la abstención provisional en la realización de una conducta que él mismo ha iniciado, y que aparentemente se presenta como usurpadora de los derechos de autor. Se trata de una medida de efectos conservativos, por cuanto tiende a preservar la situación jurídica existente antes del comienzo de aquella actividad, pero también de efectos anticipativos, por cuanto en esa situación que se preserva se produce ya la satisfacción del derecho de una de las partes en conflicto²¹¹. En cualquier caso, la anticipación de los efectos de la

²¹⁰ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1813; el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023), por la que se decreta la suspensión de la comunicación pública de obras musicales por una emisora municipal; SAP de Barcelona de 24-7-1990 (RGD, nº 558, marzo 1991) que decreta asimismo la suspensión de la emisión de todas las obras musicales por otra emisora municipal; el A del JPI nº 1 de Noya, de 31-7-1991, (RGD, nº 570, marzo, 1992, p. 1807), por el que se decreta la suspensión frente a la Discoteca "Prismas", de los actos de comunicación pública ilícitamente efectuados; la SAP de Málaga de 23-9-1991 (RGD, nº 574- 575, julio- agosto, 1992, p. 7602), que resuelve el recurso de apelación interpuesto frente al Auto de instancia que decreta la suspensión de la comunicación pública de obras musicales en una Discoteca y en el que el recurrente alegaba que no se había respetado el procedimiento previsto por el antiguo art. 1428 LEC; AAP de Almería, de 13-11-1995 (RGD, nº 627, diciembre, 1996, p. 14118); AAP de Cádiz, de 31-3-1995, (AC 1995\586), que decreta frente al «Hotel Costa Golf» la suspensión de todas las actividades de reproducción y comunicación pública de obras musicales en el citado establecimiento"; AAP de Asturias, Sección 1ª, de 5-7-1995, (Actualidad Civil, 13/1996, marginal 11), que ordena la suspensión de la comunicación pública frente a la discoteca "G", si bien entendiendo que las medidas previstas en la LPI son medidas de protección urgente y no medida destinadas a asegurar la efectividad de la sentencia; el AAP de Sevilla, de 19-9-1995, (AC 1995\1785) por el que se decreta la suspensión de la comunicación pública de obras musicales en la discoteca «Quinta Marcha»; en un caso similar, el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300); el AAP de Vizcaya, Sección 4ª, 27-4-1999,(AC 1999\914), que confirma la resolución de instancia acordando la suspensión de la comunicación de obras musicales en el pub «Caos».

²¹¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 142; por el mismo autor en, *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 19; asimismo sobre los efectos anticipativos, MORO ALMARAZ, Mª J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 90; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3775; por su parte, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 211, explica que esta medida "puede calificarse de anticipatoria pues no es sólo homogénea sino idéntica a la futura ejecutiva".

sentencia principal no supone un modo de proteger urgentemente los derechos en peligro, sino una consecuencia derivada de la necesidad de mantener una situación jurídica en espera de lo que definitivamente se resuelva. Dicho de otro modo, las medidas conservativas que exceden del mero aseguramiento, protegen de manera *mediata* y con carácter provisional, los derechos a los que se refiere la pretensión principal, pero lo inmediatamente tutelado a través de las mismas, es la efectividad práctica de la sentencia principal²¹².

c) *La orden judicial de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta (art. 727.7º LEC).*

En su empeño por dotar a los titulares de derechos de autor de instituciones adecuadas para lograr la protección urgente de sus derechos, el legislador de la propiedad intelectual no se conformó con otorgar una modalidad de tutela apropiada para evitar la consumación del perjuicio (tutela preventiva), y unas medidas cautelares aptas para asegurar la efectividad de esa tutela, sino que amplió el ámbito de la intervención jurisdiccional, a un momento anterior al comienzo de la efectiva infracción, estableciendo a su vez medidas cautelares, adecuadas para asegurar la sentencia estimatoria de esa tutela de anticipación²¹³.

Nada habría que objetar a la decisión del legislador en este punto: el carácter efímero e inmaterial de los derechos de autor, hacía aconsejable el establecimiento

²¹² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 38; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3766.

²¹³ SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p. 170; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 196; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 106; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1805; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1813; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222; contraria a la admisibilidad de medidas cautelares en caso de temor racional y fundado de infracción, TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las medidas cautelares de la Ley de Protección al Honor...*, cit., p. 46: "en primer lugar, porque (el órgano jurisdiccional) ya ha de actuar con prudencia para acordar una medida cautelar, dado que mientras dura el proceso el derecho controvertido es incierto; y en segundo lugar, porque, amén de ser incierta la lesión del derecho, lo es también la misma producción de la lesión (...) Mi particular punto de vista al respecto, es que, si bien la LO permite accionar con base en un temor fundado a una agresión futura, no resulta oportuno la adopción de cautela alguna mientras dura el proceso, por el doble peligro anteriormente expuesto; sin perjuicio de que, en caso de producirse efectivamente la agresión mientras el proceso se sustancia, se pueda solicitar y acordar la oportuna medida cautelar".

de técnicas de protección de los mismos antes incluso del nacimiento de un derecho a prestación, vencido y exigible. Sin embargo, la plasmación a nivel legislativo de esta modalidad de tutela doblemente preventiva²¹⁴, debió hacerse sin desatender el establecimiento de aquellas normas que reforzaran el carácter instrumental de la medida con respecto a la pretensión del proceso principal. Nos referimos en concreto a la circunstancia de que la LPI permitiera la adopción de medidas cautelares "en caso de temor racional y fundado de infracción", y sin embargo, no hiciera mención expresa al ejercicio de la acción de prohibición²¹⁵.

Dos serían por tanto las cuestiones que el presupuesto del «temor racional y fundado» de infracción suscitaría cuanto menos a nivel legislativo. De un lado, los efectos o el contenido de la medida cautelar adoptable en caso de concurrencia de este presupuesto. De otro, la instrumentalidad de esta medida cautelar con la acción del proceso principal, como elemento esencial para seguir afirmando su naturaleza cautelar.

El art. 141 LPI establece que en caso de "temor racional y fundado de infracción", el titular de derechos podrá solicitar la adopción de medidas cautelares necesarias para la protección urgente de tales derechos, enumerando a continuación una serie de medidas apropiadas para contrarrestar específicas situaciones de peligro. La doctrina entendió que la medida adecuada para atajar la situación de peligro que se provocaba ante la existencia de una inminente infracción, resultaba ser la suspensión de la actividad ilícita de explotación (art. 142.2 LPI), siempre que por tal suspensión se entendiera la orden impuesta al sujeto pasivo de la medida en el sentido de vincularle a interrumpir los preparativos encaminados a la iniciación de la actividad infractora²¹⁶. Ello quedaba además justificado por cuanto en determinados

²¹⁴ De este modo, explica, JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 366, se tratará de una "medida preventiva de segundo grado, porque su sentido será asegurar la efectividad de una decisión igualmente - y exclusivamente - preventiva".

²¹⁵ Como explica ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3767, "No sería, por tanto, el *telos* de la norma lo criticable, sino la ausencia de rigor técnico- procesal (...)".

²¹⁶ Así, explica MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., pp. 106 y 107, "(...) de las medidas cautelares que explicita, a modo ejemplificativo, este artículo 136 (hoy 141), la segunda, es decir, "la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y

supuestos las actividades tendentes a la iniciación de la infracción, podían ser confundidas con la efectiva infracción de derechos de autor²¹⁷.

La redacción dada al art. 727. 7º LEC, entiendo que ha precisado de manera acertada los efectos de la medida cautelar que pretende contrarrestar el riesgo de iniciación de una infracción de derechos de autor. En este sentido, si la suspensión es medida apropiada para evitar el daño marginal derivado de la continuidad de la actividad infractora durante el proceso principal, la orden judicial de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta, resultará adecuada cuando el peligro consista en dar comienzo a aquella actividad de explotación²¹⁸. No obstante, la circunstancia de que la LPI no precisara los específicos efectos que se producirían en caso de temor racional y fundado de infracción no resultaba reprochable por cuanto dichos efectos podían ser perfectamente incluibles en la cláusula inicial del art. 141 LPI.

De otro lado, tampoco la instrumentalidad de esta medida con respecto a la pretensión principal, y por tanto, su naturaleza cautelar, quedaba suficientemente matizada tras la lectura de los preceptos de la LPI²¹⁹. De acuerdo con el art. 138 de esta última norma, el titular de derechos puede instar la acción de cesación y exigir la indemnización de daños y perjuicios, y como es sabido, la primera de ellas sólo

comunicación pública, según proceda, es la que se identifica mejor con la pretensión de prohibición". Y explica el autor citado en nota a pie de página: "Esta afirmación puede parecer a primera vista que está en contradicción con el primer contenido de la acción de cesación: "la suspensión de la explotación infractora" (art. 139.a). Sin embargo, tal contradicción no existe, puesto que en el caso de la acción de prohibición, la suspensión se llevará a efecto antes de realizarse el primer acto de explotación. Si éste ya se produjo, procederá la acción de cesación".

²¹⁷ MORENO CATENA, V., *El procedimiento en materia de Derechos de autor*, cit., p. 371; recuérdense los ejemplos apuntados al trata en el capítulo IV de la acción de prohibición. Acerca de la posibilidad de confundir el temor racional de infracción con la existencia efectiva de infracción, conviene apuntar lo afirmado por SACRISTÁN REPRESA, G., *Protección jurisdiccional...*, cit., p.170, en relación con el Auto, citado aquí, del JPI nº 2 de Palma de Mallorca, de 5 de enero de 1988, decretando la suspensión de las representaciones públicas de un ballet. Entiende el autor citado que en este caso se dictó, en un supuesto de "temor de infracción inminente". A mi modo de ver, en este caso concreto, no se trataba de una inminente infracción sino de infracción ya iniciada, pues las representaciones públicas habían comenzado días antes de la suspensión por la citada resolución.

²¹⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 205.

²¹⁹ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 196.

tiene cabida ante la existencia actual y prolongada de una infracción. Se decía entonces que si la actividad ilícita se hallaba *in itinere*, el titular de derechos de autor podía evitar la actualización de la infracción mediante el ejercicio de la acción de prohibición²²⁰. Pues bien, la medida cautelar decretable en caso de temor razonable y fundado de infracción, debía ser considerada instrumental de aquella acción de prohibición, y de no admitirse ésta, de un pronunciamiento de mera declaración. Adviértase, además, que el éxito de la acción de prohibición quedaba esencialmente condicionado a la adopción de la medida cautelar de abstención, pues la necesaria realización del proceso permitiría sin duda la conversión del temor de infracción, en efectiva infracción²²¹.

En ningún caso, la medida cautelar adoptada en función de un razonable riesgo de infracción podrá desvincularse del proceso declarativo posterior: si adoptada la medida con carácter previo a la demanda, ésta no se interpusiera en el plazo establecido por la ley, la decisión judicial quedará sin efecto y el sujeto soportante de la medida podrá, sin obstáculo judicial alguno, continuar con los preparativos encaminados a la iniciación de la infracción, o comenzar directamente la efectiva explotación de los derechos de autor (art. 730.2 párrafo II LEC)²²².

²²⁰ JIMÉNEZ VILLAREJO, J., *La responsabilidad civil...*, cit., p. 366; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3768; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., pp. 106; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 196.

²²¹ BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 366; para TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las medidas cautelares de la Ley de Protección al Honor...*, cit., p. 46, estas medidas no sería admisibles antes de la efectiva infracción, "en caso de producirse efectivamente la agresión mientras el proceso se sustancia", podrá solicitarse y acordarse "la oportuna medida cautelar".

²²² Así, el A JPI nº 5 de Valencia, de 16-12-1989, (fotocopia del original), que deniega la medida cautelar de suspensión de los actos de comunicación pública frente a la Televisión Autonómica Valenciana, pero decreta la consignación por la entidad televisiva de 17. 157.648 pesetas y sucesivamente 25.000.000 de pesetas para cada Trimestre que vaya venciendo, añadiendo la resolución que "Estas medidas quedarán sin efecto si en 8 días no se acredita por la instante la interposición de demanda"; asimismo el AAP de Almería, de 13-11- 1995 (RGD, nº 627, diciembre, 1996, p. 14118), en un asunto relativo a la comunicación pública de obras musicales: "procede acceder a las medidas solicitadas que quedarán sin efecto si en el plazo de ocho días, la partes solicitante no interpone la preceptiva demanda"; el JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996, decreta la suspensión de una obra teatral y declara que "Esta medida sólo subsistirá si dentro de los ocho días siguientes a esta resolución fuera interpuesta demanda"; el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300), que accede a la adopción

d) *El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública.*

La suspensión provisional de una actividad ilícita es una medida cuya eficacia requiere una conducta negativa por parte del sujeto pasivo de la medida. Para garantizar el cumplimiento de ese comportamiento personal, en ciertos casos puede resultar necesaria la adopción de otras medidas destinadas a la remoción o apartamiento de aquellos bienes en los que se ha materializado la infracción²²³. El art. 141.3º LPI contiene una combinación de disposiciones cautelares cuyo correcto entendimiento aconseja atender a las diversas modalidades de explotación para las que resulta apropiada cada una de las medidas. No obstante, podemos realizar unas consideraciones de carácter general.

Primera. Las cautelas a las que se refiere el apartado 3º del art. 141 LPI, son medidas instrumentales de las acciones de remoción, las cuales son a su vez complementarias de la acción de cesación. Por esta razón, las medidas que contempla el art. 141.3º LPI, pese a recaer sobre objetos empleados o producidos en la concreta infracción, están destinadas a garantizar más bien los efectos de la acción de cesación, que los de una eventual condena de remoción²²⁴.

de la medida de suspensión, y secuestro del material empleado para la comunicación pública, "medidas que quedarán sin efecto, conforme a lo dispuesto en la Ley si en el plazo de ocho días siguientes a la notificación de su concesión, no se insta el procedimiento principal correspondiente".

²²³ Como explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 215, refiriéndose en general al secuestro "Se trata de una medida que debe rechazarse cuando con otras de contenido anticipatorio (suspensión de la comunicación pública) queda garantizada la finalidad de lograr la posterior efectividad de la sentencia definitiva. En cambio, si con la suspensión no se cumple la función cautelar sería preciso completarla con otras como el secuestro con finalidad de aseguramiento o el embargo".

²²⁴ En este sentido, CALDERÓN CUADRADO, Mª P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112, apunta que la suspensión de la actividad de "reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, y el secuestro, tanto de los ejemplares producidos o utilizados como del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública, parecen vinculados a la acción de cesación"; en el mismo sentido VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 214, quien afirma que el secuestro es la medida adecuada para garantizar la acción de remoción que no es sino un consecuencia de la cesación (...); por su parte, afirma BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 79, que "la tercera de las medidas cautelares previstas por la LPI tiene por objeto asegurar la ejecución de una futura sentencia que condene al cese de la actividad ilícita en los términos de los párrafos 2º, 3º, y 4º del art. 124 (hoy 139) de la

Segunda. Como pudimos comprobar en el capítulo anterior, no todas las disposiciones contenidas en el art. 139 LPI, constituyen pronunciamientos definitivos que puedan ser dictados en el proceso de declaración. Junto a las cautelas previstas por el apartado 3º del art. 141 LPI, deberán ser tenidas en cuenta aquellas disposiciones que presentando un marcado carácter cautelar se hallan ubicadas en el art. 139 LPI.

En tercer lugar, y también con carácter general puede decirse que el secuestro (regulado por los arts. 1785 y ss. CC y por los arts. 625 a 628 LEC) consiste en la aprehensión de los objetos sobre los que recae la cautela, y su conservación, durante el tiempo en el que se desarrolla el proceso principal, a la espera del destino que para esos efectos secuestrados decida el órgano jurisdiccional²²⁵. Se trata por tanto de una medida de efectos meramente asegurativos que persigue la constitución de una situación adecuada para que cuando puedan desarrollarse los efectos de la sentencia principal, puedan hacerlo fácilmente, sin obstáculos de difícil superación²²⁶.

Dicho esto, intentaremos efectuar una aproximación a cada una de estas medidas. En primer lugar, alude la norma al secuestro de los ejemplares producidos o utilizados.

El secuestro de los *ejemplares producidos*, es una medida cautelar que debe ser relacionada con las denominadas «explotaciones de circulación», es decir, aquellas que toman el ejemplar de la obra como base de la actividad económica que

LPI"; asimismo, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 519, como seguidamente veremos.

²²⁵ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1806, el secuestro puede cumplir una función conservativa y una función de embargo; asimismo VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 215, explica que "debe distinguirse el secuestro conservativo como consecuencia de una pretensión de remoción por la actividad ilícita realizada (consecuentemente su aseguramiento a las resultas del litigio), y la de secuestro del bien para posteriormente ser realizado, es decir, el embargo o traba.

²²⁶ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p.18; asimismo en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 21.

desarrollan (reproducción y/o distribución de ejemplares)²²⁷. Se trata de una medida cautelar destinada fundamentalmente a garantizar la sentencia de condena a la destrucción de los ejemplares ilícitos (art. 139.1 c LPI)²²⁸, la cual a su vez, es medida accesoria de la condena de cesación de la actividad ilícita de distribución. Sólo desde este punto de vista puede ser admitido que la medida del secuestro de los ejemplares ilícitos es medida instrumental de la acción de cesación²²⁹.

En el primer sentido apuntado, esto es, en cuanto medida instrumental de la acción de remoción, el secuestro pretenderá posibilitar la ejecución *in natura* de la sentencia de condena a la destrucción de los ejemplares secuestrados. La continuidad de la actividad de distribución durante la vigencia del proceso declarativo, puede entrañar el riesgo de desaparición de esos bienes sobre los que practicar posteriormente la ejecución²³⁰. En cuanto medida instrumental de la acción de cesación, el secuestro de los ejemplares producidos impedirá la permanencia de la actividad de distribución durante la tramitación del proceso principal, y contribuirá por tanto a asegurar la plena efectividad de la sentencia que finalmente condene a esa cesación. En fin, el secuestro puede ser también medida cautelar instrumental de la pretensión indemnizatoria, si tenemos en cuenta que el titular de derechos puede solicitar la entrega de los ejemplares a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización (art. 139.3 LPI)²³¹.

²²⁷ DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares de su obra*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 524.

²²⁸ MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 108; MORENO CATENA, V., *Comentarios...*, cit., p. 1812.

²²⁹ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 214; en este sentido, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 222 que considera el secuestro como medida instrumental de la acción de cesación y de la indemnización.

²³⁰ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, p. 215, "Si se retarda el secuestro hasta la sentencia firme, su pronunciamiento puede convertirse en superfluo pues el mercado puede haber absorbido toda la oferta que el producto tenga. De ahí, la importancia de esta anticipación en fase preliminar o coetánea a la presentación de la demanda".

²³¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1806; en el asunto resuelto por el AAP de Barcelona, Sección 15^a, de 22-12-1997 (fotocopia del original), en el que el intérprete de unas representaciones televisivas humorísticas del personaje cinematográfico de "Rambo" solicita la adopción de medidas cautelares de la LPI frente a la entidad "Blanco y Negro Music" por comercializar unos fonogramas, que con el título "Rambo Mix", reproducían la imagen, frases y gestos de aquél personaje, sin su autorización; el JPI nº 42 de Barcelona, por Auto de 3-5-1996

Por su parte, la medida cautelar del secuestro de los *ejemplares utilizados*, no está destinada a garantizar los efectos de una sentencia de condena a la destrucción o entrega de esos ejemplares, sino más bien a reforzar o asegurar el pronunciamiento personal de cesación²³². A diferencia de la anterior, esta medida debe ser relacionada con las denominadas «explotaciones de utilización», es decir, aquellas en las que se procede a la explotación de la obra sin previa distribución de ejemplares, aunque para efectuar dicha explotación sean precisos ejemplares de las obras (los fonogramas o videogramas empleados en los actos de comunicación pública, los libretos en el supuesto de la representación teatral, las partituras en el caso de la ejecución musical, etc.)²³³. En estos casos, estimo que el secuestro de los «ejemplares utilizados» no resulta adecuado para asegurar la realización forzosa de tales bienes y proceder con el producto de lo obtenido al pago de las cantidades

estima la solicitud de medidas cautelares y declara la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública del fonogramas litigioso, y el secuestro y depósito de la totalidad de los ejemplares producidos de dicho fonograma; contra este Auto interpone recurso de apelación la parte demandada y la AP de Barcelona confirma la resolución apelada. Asimismo, la STS, Sala 1ª, de 5-5-1998 (RJ 1998/3235): la entidad «Heraclio Fournier, SA» formula demanda frente a «Gráficas Milano, SL» en protección de la propiedad de los dibujos de la baraja de cartas, alegando que la entidad demandada los producía imitando los de la demandante y se apoyaba en su titularidad de la propiedad intelectual, como dibujos u obras plásticas y de la propiedad industrial, como modelo o dibujo industrial. La sentencia de instancia estima la demanda condenando a la suspensión de la fabricación y venta de la baraja de cartas, a retirar del mercado los ejemplares ilícitos y a su destrucción, todo ello con la inutilización de los moldes, planchas, matrices negativos y demás elementos destinados a la fabricación de los naipes, "con plena ratificación de las medidas cautelares ya adoptadas en el cauce de esta litis". Interpuesto recurso de apelación por la entidad condenada, la AP de Murcia, Sección 2ª, dicta S el 9-12-1993, revocando la sentencia de instancia, con base en no haber quedado acreditada ninguna de las propiedades especiales afirmadas. En consecuencia, condena a la actora al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la demandada a consecuencia del precinto desde la fecha de éste hasta su total levantamiento. Planteado recurso de casación por la entidad demandante «Heraclio Fournier, SA», el TS declara no haber lugar al recurso y confirma la sentencia dictada por la AP de Murcia.

²³² Entiende CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1777, al referirse a la medida de remoción en el proceso de declaración, que la destrucción de los recursos materiales «indirectos» empleados para la actividad ilícita (el libro, el disco, o la película, lícitamente reproducidos y distribuidos, pero ilícitamente comunicados) excedería del interés real del titular del derecho; asimismo MORO ALMARAZ, Mª J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 90, para quien la medida cautelar de suspensión, "debe ser garantizada, ya que puede procederse al cierre de instalaciones, precinto de aparatos, secuestro, etc."

²³³ DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares de su obra*, en *I Congreso Iberoamericano...*, cit., p. 524.

adeudadas²³⁴. A mi modo de ver, esta medida pretenderá evitar fundamentalmente la continuidad de la actividad infractora durante la pendency del proceso principal, o dicho de otro modo, pretenderá garantizar la completa efectividad de la medida cautelar consistente en la suspensión de la actividad ilícita de explotación (art. 141.2 LPI). De ahí que quepa considerarla más bien como una norma de ejecución de la medida cautelar de suspensión, que como una medida instrumental de una hipotética sentencia de condena a la remoción²³⁵.

En segundo lugar, el art. 141. 3º LPI nos habla del secuestro del material empleado «exclusivamente» para la reproducción o comunicación pública. El *material empleado exclusivamente para la reproducción*, comprende, según el art.

²³⁴ Así parece entenderlo CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1806, para quien "El secuestro al que se refiere el art. 141.3 puede garantizar la efectividad de una triple condena: la sentencia de remoción de las resultas de la infracción, ex art. 139.1, la sentencia de condena a entregar cosa cierta, en virtud del comiso del art. 134.3 y, en su caso, el propio secuestro con funciones de embargo para realizar sobre los ejemplares y material la sentencia de condena a un cantidad de dinero" y siguiendo a este autor, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3779; asimismo admite BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 219, que la medida del secuestro puede garantizar la condena a la cesación y la condena indemnizatoria. Respecto a esta última, entiende que el secuestro resulta adecuado para asegurar la realización forzosa y venta de los bienes secuestrados y destinado por tanto a evitar el riesgo de insolvencia del deudor.

²³⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 519, afirma que a través de este proceso cautelar, "se puede decretar el embargo preventivo de ciertos bienes sobre los que el actor, en realidad, no tiene pretensión alguna *in re ipsa*; más bien le interesa que se evite la iniciación, reiteración o multiplicación de la infracción contra sus derechos inmateriales. De hecho, los embargos y secuestros preventivos en el art. 136 LPI están más encaminadas a asegurar un posible no hacer que un eventual «dar» el supuesto bien litigioso al actor, algo que no es esencial a sus pretensiones en el proceso declarativo"; así, en los procesos instados por las entidades de gestión en los que se solicita la suspensión de la actividad de comunicación pública se solicita asimismo el secuestro de los ejemplares empleados para aquella comunicación (fonogramas y videogramas), pero no con el fin de proceder a la realización forzosa de aquellos bienes (téngase en cuenta el escaso valor que los mismos alcanzarían) sino como medida para evitar la continuidad de la comunicación; así, el AAP de Barcelona, (Sección 11ª), de 27-9-1989, (RJC, 1990, p. 69 y en RGD, nº 546, marzo, 1990, p. 1727): "las medidas a adoptar se adecuan al hecho lesivo producido, debiendo suspenderse la actividad de reproducción y el *secuestro de los ejemplares utilizados (...)*"; también, el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300), tras un examen detallado de los presupuestos condicionantes de las medidas cautelares acuerda "la adopción de las medidas solicitadas, que se estiman pertinentes y que consisten en la suspensión de las actividades de reproducción y comunicación pública de obras musicales en dicho local, por medio de su ejecución mecánica, a través de soportes fonográficos, requiriendo al demandado para que, en lo sucesivo, se abstenga de ello, mientras no cuente con la preceptiva autorización autoral, *el secuestro del material que se viene empleando exclusivamente para llevar a cabo las actividades infractoras*; y el precinto del que resulte inseparable de la estructura del establecimiento (...)"

139.1 apartado d) LPI, los moldes, planchas, matrices, negativos y demás instrumentos empleados para la reproducción de ejemplares de una determinada obra²³⁶. En principio, se trata de una medida cautelar adecuada para garantizar la sentencia de condena a la destrucción de estos materiales (art. 139.1.d LPI), y deberá ser relacionada con las explotaciones que consisten en la fabricación de ejemplares de una obra. No obstante, y como ya se indicó, tales instrumentos no suelen emplearse para la fabricación *exclusiva* de una determinada obra, sino que generalmente son susceptibles de una utilización neutra, por lo que el infractor podrá solicitar que la remoción de esos instrumentos se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita (art. 139.2 LPI)²³⁷. De ahí que la medida cautelar adecuada para estos materiales consista en el *precinto* de los mismos durante el desarrollo del proceso principal (tal como dice el art. 139.1.e LPI) y, de ahí también que nos encontremos ante una técnica de ejecución de la medida cautelar de suspensión, y no tanto ante una medida cautelar destinada a asegurar una hipotética condena a la destrucción de aquellos materiales²³⁸.

En fin, por *material empleado para la comunicación pública* deberá entenderse los equipos y aparatos que resulten necesarios para poner en práctica esta actividad de explotación. El secuestro de estos objetos resultará adecuado para garantizar la condena a la remoción de los aparatos empleados para la comunicación pública (art. 139.1. e LPI) que es a su vez pretensión accesoria de la acción de cesación. El problema que se reproduciría con esta medida será similar al apuntado en el apartado anterior: los aparatos empleados para la comunicación pública son susceptibles de otras utilizaciones no ilícitas, por lo que la condena a la remoción de los mismos deberá ser entendida en el sentido de ordenar el desplazamiento de los aparatos, del lugar en el que se efectúan los actos de comunicación, y no en el

²³⁶ BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 79; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 218, añade otros materiales como "tintes, papeles, tampones, grabados, planchas, ordenadores, diskettes, cintas, vídeos...".

²³⁷ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1776.

²³⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 519.

sentido de condenar a la destrucción de tales instrumentos²³⁹. En consecuencia, el secuestro de estos aparatos resultará medida instrumental de la acción de remoción en este sentido entendida, y pretenderá impedir que la actividad de comunicación pública continúe efectuándose, durante el tiempo en el que se desarrolla el proceso principal²⁴⁰. De ahí que quepa considerarla más propiamente como una técnica instrumental de ejecución de la medida cautelar de suspensión, que como una medida cautelar instrumental de la acción de remoción.

Téngase en cuenta que en aquellos supuestos en los que el secuestro de estos aparatos puede resultar innecesario o desproporcionado con la finalidad que se persigue, el Tribunal podrá denegar la cautela solicitada, y sustituirla por una medida igualmente garantizadora de la efectividad de la sentencia principal, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado (art. 726.2 LEC). En este sentido, cuando el secuestro de los aparatos empleados para la comunicación pública puede resultar excesivamente perjudicial para el interés del sujeto pasivo de la medida, el Tribunal podrá sustituir ese secuestro, por el precinto de los aparatos, medida contemplada ya por el art. 139. 1.e LPI²⁴¹.

²³⁹ Como explica, DE HARO OBÓN, B., *Problemática procesal...*, cit., p. 78, debe tenerse en cuenta, la multiplicidad de funciones de las que están dotados los aparatos lectores reproductores de fonogramas y los diversos usos que cabe hacer de ellos (..)".

²⁴⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p. 519.

²⁴¹ Así, como declaró el AAP de Barcelona, (Sección 11ª), de 27-9-1989, (RJC, 1990, p. 69 y también en RGD, nº 546, marzo, 1990, p. 1727): "las medidas a adoptar se adecuan al hecho lesivo producido, debiendo suspenderse la actividad de reproducción y el secuestro de los ejemplares utilizados *sin acceder al precintado subsiguiente del material empleado* si bien subsistiendo la prohibición de suspensión de la comunicación pública denunciada por la SGAE"; o como declaró el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023): "Procede (...) la adopción de medidas cautelares en el sentido propuesto por la instante, si bien limitando su alcance a la suspensión de la comunicación pública, por *aparecer innecesario y desproporcionado el secuestro o precintado de aparatos empleados para realizarla*, sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas que deban acordarse en caso de incumplimiento de lo dispuesto"; asimismo, la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 28-9-1998, (AC 1998\1872): "(...) se impone desestimar dicho confuso motivo de oposición, y con ello estimar íntegramente la demanda, resaltando que tras la demanda entre las vicisitudes acaecidas en el procedimiento de medidas cautelares cabe señalar que el equipo de música y el televisor fueron efectivamente precintados el día 6 de octubre de 1995, y nuevamente desprecintados el día 7 de junio de 1996; todo ello en un bar, que según pudo constatarse al efectuarse el emplazamiento se halla en una zona turística que sólo abre en temporada de verano (de abril a septiembre, según la demanda). El período en que permaneció abierto entre el día 7 de junio

Finalmente debe hacerse referencia a una medida cautelar específica en materia de protección de programas de ordenador. Se trata del secuestro de los instrumentos cuyo único fin sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador (art. 102.c al que se remite el art. 141.3 *in fine*). Entiendo que estos instrumentos pueden ser considerados material empleado para la actividad ilícita de que se trate, y que la medida del secuestro intentará garantizar la condena a la destrucción de los mismos, si tales materiales no son susceptibles de otros usos, o intentará garantizar la efectividad de la condena a la cesación, si tales instrumentos son susceptibles de otras aplicaciones²⁴².

e) El embargo de los equipos, aparatos y materiales empleados para la reproducción por copia privada de las obras editadas en forma de libros, fonogramas y videogramas (art. 141.4º).

Esta medida cautelar proviene del apartado nº 20 del art. 25 LPI, dedicado a la reglamentación del denominado derecho de remuneración compensatoria por copia privada. De acuerdo con la redacción dada a este apartado por la disposición final segunda de la LEC, en caso de impago de la remuneración compensatoria²⁴³, la entidad o entidades de gestión, o en su caso, la representación o asociación gestora, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que les asistan, podrán solicitar del tribunal la adopción de las medidas cautelares procedentes conforme a lo dispuesto

de 1996 y la actualidad se determinará en ejecución de sentencia a los efectos de aplicar durante los mismos las tarifas generales de la SGAE durante dichos períodos".

²⁴² Por su parte explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 215, "La novedad relativa al secuestro de los aparatos reseñados en el art. 102.c) LPI, para los programas de ordenador, es una medida cautelar específica y necesaria para evitar la fácil reproducción de los programas, (...) que conduce a una rápida saturación en el mercado que precisa de una ágil respuesta que el proceso ordinario no es capaz de dar. Nótese que si se retarda el secuestro hasta la sentencia firme, su pronunciamiento puede convertirse en superfluo pues el mercado puede haber absorbido toda la oferta que el producto tenga. De ahí la importancia de esta anticipación en fase preliminar o coetánea a la presentación de la demanda".

²⁴³ O bien cuando los sujetos obligados al pago de esta deuda, no hayan indicado en las facturas que deben extender al celebrar el negocio de transmisión de los equipos, las cantidades correspondientes al derecho de remuneración compensatoria, cantidades que repercutirán sobre sus clientes, y que retendrán para su pago en el plazo que señala el propio art. (art. 25 apartados 16 y 18).

en la LEC y, en concreto, el embargo de los correspondientes equipos, aparatos y materiales. Los bienes así embargados quedarán afectos al pago de la remuneración reclamada y de la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

La situación jurídica sobre la que se proyectará esta específica medida cautelar, aconseja apuntar, si quiera brevemente, unas nociones sobre este derecho especial. El derecho de remuneración compensatoria por copia privada es una obligación legal que pretende compensar las pérdidas ocasionadas a los autores como consecuencia de las copias privadas que de sus obras se realizan (art. 31.2 LPI)²⁴⁴. Se trata de una obligación establecida por la LPI para tres concretas modalidades de explotación: la reproducción de libros y de publicaciones que reglamentariamente se asimilen, la reproducción de obras musicales en fonogramas, y la reproducción de obras audiovisuales en videogramas (art. 25.1 LPI). Los sujetos obligados al pago de esta remuneración, son los fabricantes en España, y los adquirentes fuera del territorio español para su distribución y comercialización en España, de los equipos y aparatos aptos para la realización de las mencionadas copias²⁴⁵. Estos deudores están obligados a presentar a la entidad de gestión correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, una declaración-liquidación en la que se detallarán las unidades y características técnicas de los equipos, aparatos y materiales destinados a la actividad de reproducción (art. 25.12

²⁴⁴ SANTILLANA DEL BARRIO, A., *El mercado de la copia privada. Dimensión económica de los derechos de propiedad intelectual. Examen de la copia privada en este contexto*, en *La copia privada a examen*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1995, p. 39; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., *Los Derechos especiales en la ley de propiedad intelectual: el derecho de participación de los artistas en la reventa de sus obras y la remuneración compensatoria por copia privada*, en *Propiedad Intelectual: Aspectos civiles y...*, cit., p. 76; VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 520; MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual*, Granada, 1997, p. 151.

²⁴⁵ También "los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y materiales, responderán del pago de la remuneración solidariamente con los deudores que se los hubiesen suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la remuneración (...)" (art. 25.4 LPI); como explica, DE PALACIOS CARO, E., *La negociación como necesidad. Sujetos del derecho y de la obligación. Nacimiento de la obligación. Responsabilidad solidaria*, en *La copia privada...*, cit., pp. 82 y 92, "El conocimiento de los fabricantes que hayan de ser parte deudora de la remuneración no ofrece dificultades, pues son escasos, y, debido al más estricto marco legal en que se desarrolla su actividad, están perfectamente registrados".

LPI). Finalizado el plazo para la presentación de la anterior declaración- liquidación, los deudores disponen del mes siguiente para efectuar el pago de la remuneración (art. 25.14 LPI)²⁴⁶.

Situados entonces en ese contexto, el art. 25.20 LPI al cual remite el art. 141.4º de la misma norma, contiene una norma especial relativa a la ejecución de este embargo, y en cuya virtud éste podrá efectuarse directamente sobre los equipos, aparatos y materiales del deudor, sin necesidad de seguir el orden de bienes a embargar, establecido por el art. 592 LEC²⁴⁷.

La situación jurídica necesitada de protección cautelar consistirá por tanto en el impago de la remuneración en el plazo establecido por el art. 25.14 LPI, o bien en el incumplimiento por parte de los fabricantes o importadores, de la obligación de especificar en las facturas extendidas en el negocio de transmisión de los equipos, las cantidades correspondientes a la remuneración compensatoria (art. 25, apartados, 16, 17 y 18 LPI). Además de ello, la adopción de esta medida cautelar quedará supeditada a la concurrencia del riesgo de insolvencia del deudor que dificulte la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria²⁴⁸.

Los objetos sobre los que se efectúa el embargo son los equipos y aparatos fabricados o importados por el deudor, pero no aquellos cuya transmisión originó el nacimiento de la remuneración por copia privada. La LPI considera que la obligación de la aquí se habla, nace en el momento en que se transmiten estos bienes de los fabricantes a los explotadores (art. 25.11 LPI). Sin embargo, el fabricante-deudor está obligado a efectuar el pago de esa remuneración, no una vez finalizada la transacción, sino periódicamente, esto es, una vez haya finalizado el plazo para la

²⁴⁶ VALLÉS RODRÍGUEZ, M., *Comentarios*, cit., p. 520.

²⁴⁷ Así explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 206, al ejecutar esta medida cautelar, "en vez de aplicarse el art. 738-2, párrafo primero LEC y, a través de él, el art. 592 LEC - relativo a la orden de bienes a embargar -, la disposición citada de la LPI autoriza a afectar directamente ciertos equipos, aparatos y materiales".

²⁴⁸ VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 217, para quien la adopción de este embargo deberán ser tenidos en cuenta los presupuestos para la adopción de toda medida cautelar, y "habrá de valorarse la capacidad económica del infractor o su solvencia"; en el

presentación de la declaración- liquidación²⁴⁹. El impago de las cantidades debidas permitirá acordar el embargo preventivo del art. 141.4º LPI, pero en tal caso, puesto que los aparatos que originaron este derecho de remuneración ya habrán sido transmitidos, los bienes sobre los que se efectuará la traba serán los de nueva fabricación del empresario- deudor.

Por estas razones, los bienes embargables a los que se refiere el art. 141. 4º LPI no son el resultado de una actividad ilícita de explotación de derechos de autor, ni se pretenderá respecto de los mismos su destrucción o inutilización²⁵⁰. Por la misma razón, este embargo de los equipos no podrá afectar a aquéllos que ya han sido transmitidos por el deudor a un tercero adquirente de buena fe, que no queda obligado al pago de este derecho de remuneración²⁵¹. Se trata pues de un embargo especial por cuanto la LPI permite que la traba se efectúe sobre unos específicos bienes del deudor que no han sido todavía objeto de enajenación.

El embargo preventivo del art. 141.4º LPI, es una medida cautelar instrumental de la pretensión de condena al pago de la mencionada remuneración, y en su caso, al abono de los daños y perjuicios ocasionados. Es por tanto una medida de efectos asegurativos pues con ella no se anticipa la satisfacción de la pretensión principal, sino que se asegura la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria²⁵². La finalidad de este embargo es proceder, una vez obtenida sentencia estimatoria, a la realización forzosa de los bienes embargados para satisfacer con las cantidades obtenidas el derecho del ejecutante. En ningún caso, resultará admisible la

mismo sentido ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 206, para quien "Esta medida cautelar se obtiene según los presupuestos de LEC".

²⁴⁹ De ahí que la ley declare que los deudores son depositarios de la remuneración devengada, desde el momento en que nace la obligación, hasta que ésta se hace efectiva (art. 25.15 LPI).

²⁵⁰ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1807, "No se trata del secuestro de material ilícito de cara a su destrucción o inutilización, ni de la incautación de los medios empleados en la comisión de una infracción. Ni la fabricación/importación de los aparatos reproductores del art. 25 es una usurpación de derechos, ni la reproducción para uso privado es una actividad explotadora del derecho de reproducción *aunque no fuese pagada la remuneración por copia privada*".

²⁵¹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1807.

²⁵² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 21.

posibilidad, prevista por el art. 139.3 LPI, y consistente en entregar al ejecutante los bienes embargados, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización²⁵³. Téngase en cuenta que las entidades de gestión (únicas legitimadas para la efectividad de este derecho - art. 25.7 LPI-) están obligadas a recaudar las cantidades correspondientes por la remuneración compensatoria, y a proceder posteriormente al reparto de las cantidades recaudadas entre los diversos grupos de acreedores, lo que hace inviable la adjudicación de los bienes embargados, para satisfacer el derecho del ejecutante.

VI. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

La adopción de medidas cautelares instrumentales de un proceso principal constituye una manifestación más de ejercicio de potestad jurisdiccional (art. 5.1 LEC) y en cuanto tal sólo puede ser ejercida por los órganos jurisdiccionales (art. 117.3 CE)²⁵⁴. Con la adopción de medidas cautelares por los órganos de la Jurisdicción se actúa el Derecho en el caso concreto desde una posición de ajenidad con respecto a las partes enfrentadas en el conflicto²⁵⁵.

No podemos por tanto adherirnos a la tesis de quienes sostienen la subsistencia de las medidas cautelares de naturaleza gubernativa contempladas en el anterior régimen de la propiedad intelectual (LPI de 1879 y Reglamento de desarrollo de 1880)²⁵⁶. Como en su momento pusimos de manifiesto²⁵⁷, la adopción

²⁵³ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1807.

²⁵⁴ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 31; ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 21, y por el mismo autor, en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 26.

²⁵⁵ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 21; acerca de los criterios para diferenciar entre el modo de actuar el derecho por la Administración pública y por los órganos jurisdiccionales, véase ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal, Introducción*, Valencia, 2000, p. 150.

²⁵⁶ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1772; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3789, nota pie de p. 66 que apunta la incerteza "acerca de si la Administración cuenta con un título competencial que la habilite para actuar sus potestades"; asimismo, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 105, nota pie de p. n.º 194, para quien la protección cautelar gubernativa encomendada a Gobernadores y Alcaldes, continuará vigente según la Disposición Transitoria séptima de la ley actual; a favor de la compatibilidad de las medidas gubernativas con las cautelares previstas por la LPI, se pronuncia MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 69.

²⁵⁷ Sobre este tema, véase la introducción histórica de esta obra.

de medidas cautelares por órganos gubernativos implicaría la injerencia de la Administración en la resolución de conflictos de derecho privado, respecto de los cuales la propia Administración no ostentaría situación jurídica material alguna, a cuya protección pudiera luego proveer por vía de autotutela²⁵⁸.

Determinada la naturaleza jurisdiccional de la actividad que se desarrolla en la adopción de medidas cautelares, debemos avanzar en el camino de concretar el tribunal competente para el conocimiento de estas medidas. Ello exige atender al momento en que éstas pueden ser solicitadas²⁵⁹. De acuerdo con el art. 730 LEC, las medidas cautelares se solicitarán de ordinario junto con la demanda principal, pero concurriendo determinados presupuestos podrán también solicitarse con carácter previo a la demanda, y con posterioridad a la iniciación del proceso principal²⁶⁰. De este modo, la determinación de la competencia para la adopción de estas cautelas exige diferenciar entre las medidas cautelares solicitadas con carácter previo y aquéllas que se solicitan junto con la demanda o tras la iniciación del proceso principal.

a) Medidas cautelares solicitadas con carácter previo a la demanda.

Cuando las medidas cautelares se solicitan con anterioridad al planteamiento del proceso principal, el escrito por el que aquéllas son solicitadas constituye la primera actuación ante los órganos jurisdiccionales, en relación con el proceso que

²⁵⁸ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, Granada, 1999, p. 93, estas medidas gubernativas previstas por la LPI y su Reglamento de desarrollo, constituyen un "ejemplo particularmente claro de (...) injerencia administrativa en la resolución de conflictos de derecho privado. (...) La vigente Ley de Propiedad Intelectual atribuye todas estas potestades a los órganos jurisdiccionales civiles, para su ejercicio mediante la tutela definitiva en la sentencia o mediante la tutela provisional o cautelar durante la pendencia del proceso"; asimismo explica, BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Madrid, 1988, pp. 107 y 108, nota pie de p. n° 122: "El art. 49 de la derogada LPI de 1879 preveía la posibilidad de embargos gubernativos para la defensa del derecho de propiedad intelectual, medida que lógicamente, no recoge la actual LPI, pues, con arreglo al sistema constitucional vigente, los embargos constituyen una medida típica de la función jurisdiccional (cfr., en particular, art. 20.5 de la CE)"; en el mismo sentido, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 226.

²⁵⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 113.

²⁶⁰ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 218.

posteriormente se iniciará. Por esta razón, es preciso que se prevean normas que, de manera autónoma y específica, determinen cual es el órgano competente para el conocimiento de aquella solicitud²⁶¹.

Antes de la entrada en vigor de la LEC de 2000, las solicitudes previas de medidas cautelares al amparo de la LPI, quedaban sujetas a unas normas especiales de atribución competencial. Así, el órgano llamado a conocer de estas solicitudes previas debía ser el Juzgado de Primera Instancia del lugar en el que se había cometido la infracción, o del lugar en el que existieran indicios racionales de la misma²⁶², o en el que se hallaran los ejemplares ilícitos de la obra, a elección del solicitante de las medidas²⁶³. Se trataba de unas reglas de competencia aplicables a los solos efectos de tramitar la solicitud previa de medidas cautelares y de decidir sobre el contenido de la misma²⁶⁴. Puesto que la LPI no incluía norma alguna de competencia para el proceso declarativo principal²⁶⁵, la iniciación de este último podía suponer la atribución de competencia a tribunal distinto de aquél que había conocido de la solicitud de medidas cautelares²⁶⁶. A favor de esta técnica de

²⁶¹ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 59.

²⁶² Este fuero era el aplicable cuando lo que se iba a ejercitar era una acción de prohibición, (MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales de las acciones...*, cit., p. 109) y accesoriamente la medida cautelar de abstenerse temporalmente de iniciar una determinada conducta.

²⁶³ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 195; por la misma autora, en *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 113; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 218; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 64.

²⁶⁴ Como explica MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815, "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 indicada infracción se produce, y finaliza cuando la medida se ha adoptado y se inicia el proceso principal".

²⁶⁵ Sobre la falta de norma de competencia para el proceso declarativo, apuntó MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815, "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 hubieran 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".

²⁶⁶ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 113; sobre los problemas de esta diferente atribución de competencia en el embargo preventivo, SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 87, nota pie de p. n^o 191, y ORTELLS RAMOS, M., *El embargo...*, cit., p. 137; en relación con las medidas previstas por la LPI, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 218, que apunta que en tales casos "deberán trasladarse a éste todas las actuaciones que se hubieren practicado, perdiendo el primero su

atribución competencial especial, se alegaban razones de urgencia y de efectividad de la medida. Adviértase, por lo demás, que, a diferencia de otros regímenes, en la LPI, la presentación de la demanda principal implicaba la atribución de competencia para todo lo relacionado con la medida, al tribunal que la tuviera para el conocimiento del proceso principal²⁶⁷.

Con la entrada en vigor de la LEC, se han producido en este sentido dos importantes cambios. De un lado, la norma de competencia territorial prevista inicialmente por la LPI, para la adopción de medidas cautelares previas (art. 142.1 LPI), se ha convertido en la norma imperativa de atribución de competencia territorial para el conocimiento del objeto principal (art. 52.11º LEC)²⁶⁸. De otro lado, la LEC atribuye la competencia para la resolución de las medidas cautelares solicitadas *ante causam*, al mismo órgano jurisdiccional que resulte competente para el conocimiento de la pretensión principal (art. 723.2 LEC)²⁶⁹.

jurisdicción"; más ampliamente, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 65.

²⁶⁷ Acerca de los problemas que esta técnica planteaba por la disociación de procesos, SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 87, nota pie de p. nº 191; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo...*, cit., p. 137; sobre las ventajas de unificar la competencia para ambos procesos, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., pp. 191 y 193; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 65.

²⁶⁸ Acerca de la interpretación de este fuero territorial es interesante el **AAP de Madrid de 26 de junio de 1992** (RGD, nº 579, 1992, p. 12.069), en el que la SGAE solicita frente a la entidad Antena 3 Televisión, la suspensión provisional de la actividad de comunicación pública, con carácter previo a la demanda. La solicitud de medidas cautelares se presentó ante el Juzgado de Gijón, y el sujeto demandado, plantea inhibitoria. La AP de Madrid, declara: "Establece el artículo 127 de dicho cuerpo legal (LPI) que será competente el Juez de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción, precepto que debe entenderse claramente referido al lugar de emisión del programa televisivo al que se refieren las medidas cautelares solicitadas, luego la competencia territorial corresponde al de Alcobendas por radicar en ese partido judicial el centro emisor de la recurrente. No es aplicable en este caso el fuero previsto en el párrafo segundo de la regla primera del referido artículo 127 (hoy art. 142, derogado), toda vez que la solicitud de medidas cautelares no aparece deducida al tiempo de proponer la demanda en juicio declarativo correspondiente, ni durante la sustanciación de éste sino que se trata de una petición de medidas formulada con carácter preventivo y previo a dicho juicio declarativo, por lo que la competencia debe discernirse exclusivamente con arreglo al criterio del sitio de la emisión, ante lo que debe darse lugar a la inhibitoria propuesta, revocando el auto impugnado".

²⁶⁹ FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3250.

De este modo, la determinación del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de las medidas cautelares previas exige la aplicación *ab initio* de las normas establecidas por la LEC para la designación del tribunal llamado a conocer del proceso principal²⁷⁰. Y desde este punto de vista, sería posible afirmar que ya no existe la posibilidad de distintas atribuciones competenciales, para las medidas cautelares previas, y para el conocimiento de la demanda principal²⁷¹.

En cuanto a la competencia genérica se refiere, las solicitudes previas de medidas cautelares de la LPI, deberán ser conocidas por los tribunales del orden civil (art. 9.2 LOPJ)²⁷². No obstante, en los procesos penales sobre delitos contra la propiedad intelectual, la competencia para el conocimiento de las medidas cautelares previstas por la LEC, y adecuadas para garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, corresponderá a los tribunales del orden penal²⁷³.

En segundo lugar, la competencia objetiva deberá corresponder a los Juzgados de Primera Instancia (art. 45 LEC)²⁷⁴. Excepcionalmente, los Juzgados de Paz pueden ser competentes para el conocimiento de aquellas demandas que, fundadas en derechos de propiedad intelectual, no excedan de la cuantía de 15.000 pesetas, y que consistan exclusivamente en una reclamación de cantidad (art. 249.4º

²⁷⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 27; para ello nos remitimos al capítulo II, sobre determinación del órgano jurisdiccional competente.

²⁷¹ Así lo avanzó, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 173, antes de la aprobación de la LEC; tras la entrada en vigor de la misma, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 239.

²⁷² ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 210; sobre la delimitación de este orden con el contencioso administrativo, véase el capítulo II de este trabajo.

²⁷³ La LEC ha dado nueva redacción al art. 143 LPI. Este precepto, establecía que las medidas cautelares previstas por el art. 141 LPI podían ser acordadas por los jueces penales en las causas criminales que se siguieran por infracción de los derechos reconocidos en esta ley. Y añadía el citado precepto, que en su tramitación se seguirían las reglas del procedimiento previsto por el art. 142 LPI. La doctrina había criticado dicha norma por cuanto la adopción de medidas cautelares por el tribunal penal no necesitaba ajustarse al procedimiento civil previsto por esa norma (MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1820). Asumiendo esas críticas, la LEC ha suprimido esa remisión al procedimiento civil del art. 142, estableciendo que podrán acordarse, en el proceso penal, "las medidas cautelares procedentes en procesos civiles conforme a lo dispuesto en la LEC. Estas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal".

²⁷⁴ En general sobre los criterios de atribución de competencia en el proceso civil, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil...*, cit., p. 219.

LEC). Sin embargo parece poco probable que en tales procesos pueda aparecer como necesaria la adopción de medidas cautelares al amparo de la LPI.

Los mayores problemas que puede suscitar la determinación de competencia para el conocimiento de las solicitudes de medidas cautelares *ante causam*, se centran en la determinación de la competencia territorial, y ello por la razón de establecer el art. 52.11º LEC, una norma imperativa de competencia territorial, con tres fueros electivos para el solicitante de las cautelas. Habida cuenta de la facilidad de expansión de los efectos de una infracción de derechos de autor, el solicitante de las medidas podría interponer la solicitud de las mismas en el lugar en el que se ha cometido la infracción (el fuero en el que se editan los libros o los fonogramas, *v.gr.*), o bien en el lugar en el que se hallen los ejemplares ilícitos, que puede ser perfectamente un lugar distinto de aquél en el que los ejemplares se editaron²⁷⁵.

Al respecto debe tenerse en cuenta que la LEC condiciona la eficacia de las medidas cautelares adoptadas *ante causam*, a la presentación de la demanda «ante el mismo tribunal que conoció la solicitud de aquéllas» (art. 730.2, II LEC)²⁷⁶. El actor podrá por tanto presentar la solicitud de medidas cautelares ante uno de los posibles fueros competenciales, pero deberá, a riesgo de que la medida cautelar pierda su eficacia, presentar la demanda del proceso principal, ante ese mismo fuero elegido inicialmente. La presentación de la demanda ante un lugar distinto de aquél ante el que se solicitaron las medidas, no impedirá la admisión de esta última, pero sí la extinción de la medida cautelar solicitada *ante causam*.

En fin, la LEC ha establecido el control de oficio de la competencia territorial, en solicitudes previas de medidas cautelares, tanto si aquélla está regida

²⁷⁵ BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 228; piénsese en el siguiente ejemplo, proporcionado por RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 523: una compañía de teatro en gira, que tiene programadas las representaciones en distintas plazas; el lugar en el que la obra se estrene, será el fuero en el que se ha cometido la infracción; pero cualquiera de los lugares en los que está programada la obra, puede ser el fuero donde existen indicios racionales de la infracción.

²⁷⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 239.

por normas imperativas o por normas dispositivas²⁷⁷. Existiendo en este caso norma imperativa de competencia territorial con fueros electivos, el tribunal deberá examinar de oficio esa competencia (art. 725 LEC), y, en su defecto, podrá el sujeto pasivo de la medida provocar ese examen mediante la alegación de incompetencia, evitándose de este modo la imposición al sujeto pasivo de la medida, del fuero elegido unilateralmente por el solicitante de las cautelas²⁷⁸.

b) Medidas cautelares solicitadas junto con la demanda principal o cuando el proceso principal está pendiente.

En este caso, la determinación del órgano jurisdiccional competente se efectúa mediante la aplicación de una norma de competencia funcional²⁷⁹. De acuerdo con el art. 723 LEC, será tribunal competente para conocer de la medida cautelar el que esté conociendo del asunto en primera instancia, y si el proceso se halla en segunda instancia o pendiente de un recurso extraordinario (casación o infracción procesal), será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o del respectivo recurso²⁸⁰. Las reglas para la determinación del órgano llamado a conocer del proceso principal, fueron estudiadas en el capítulo segundo de esta obra, al cual nos remitimos. Conviene en estos momentos apuntar cuáles pueden ser las soluciones en el supuesto de que la medida cautelar se solicite en fase de recursos.

²⁷⁷ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 171; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 245.

²⁷⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 245.

²⁷⁹ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 21; por el mismo autor, en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 25; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 113.

²⁸⁰ En este punto ningún cambio habría que destacar con respecto al derogado art. 142 LPI. El citado precepto tras establecer una norma especial para el supuesto de medidas *ante demandam*, continuaba estableciendo que, "una vez presentada la demanda principal, será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conoce de aquélla (art. 142.1 *in fine*). 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" (art. 142.1^o párrafo II LPI); véase al respecto, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815; asimismo, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 218.

Cuando las medidas cautelares son solicitadas estando pendiente un recurso, se plantea el problema de determinar si la competencia para la resolución de la medida corresponderá al Tribunal *a quo* que debe realizar gran parte de las actividades de preparación del recurso, o ante el Tribunal *ad quem* ante el que se interpone, sustancia y resuelve el recurso de que se trate. La finalidad perseguida por las medidas cautelares parece aconsejar que la competencia en estos casos corresponda al Tribunal que en el momento de la presentación de la solicitud, se halle ejerciendo su competencia en la tramitación del recurso²⁸¹.

VII. LAS PARTES EN EL PROCESO CAUTELAR. LEGITIMACIÓN PROCESAL. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.

a) La legitimación para la solicitud de medidas cautelares.

De acuerdo con el art. 141 LPI, la autoridad judicial podrá decretar las medidas cautelares necesarias "a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley". La instrumentalidad característica de las medidas cautelares implica trasladar la cuestión de la legitimación para la solicitud de estas medidas, al estudio de los sujetos legitimados para el ejercicio en el proceso principal de los derechos reconocidos por la LPI. A este respecto, conviene recordar lo manifestado en el capítulo dedicado a los supuestos de legitimación para el ejercicio de los derechos de autor.

La LPI atribuye tanto al autor como a los restantes sujetos que intervienen en la producción creativa (artistas, intérpretes, productores fonográficos y audiovisuales, entidades de radiodifusión) una serie de derechos de exclusiva que se combinan en la práctica dando lugar a diferentes modalidades de explotación. El ejercicio procesal de los derechos reconocidos a aquellos sujetos está precisamente en función de las características de cada una de estas formas de explotación²⁸².

²⁸¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 27.

²⁸² GETE- ALONSO y CALERA, M^a C., *Comentarios*, cit., p. 758; RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Comentarios*, cit., p. 279; DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre la utilización de los ejemplares de su obra, la experiencia española, I Congreso Iberoamericano...*, T. I, cit., p. 525.

En determinadas modalidades de explotación, las conocidas como explotaciones primarias de las obras, la legitimación para la solicitud de medidas cautelares de la LPI, corresponderá a los titulares originarios de los derechos, o a los cesionarios de los respectivos derechos de explotación (editores, v.gr.)²⁸³. Sin embargo, las dimensiones de ciertas modalidades de explotación exigen que la legitimación para la efectividad de los derechos en ellas implícitos corresponda, legal o forzosamente, a las sociedades de gestión²⁸⁴. En estos últimos supuestos, la legitimación para la solicitud de medidas instrumentales de un proceso en el que se hagan valer aquellos derechos, corresponderá consecuentemente a las entidades de gestión²⁸⁵. En fin, debe recordarse que la defensa del derecho moral de autor tras el fallecimiento de su titular puede corresponder a la persona designada expresamente por el autor, a sus herederos, o a diversas entidades públicas (arts 15 y 16 LPI). Y en consecuencia, estos sujetos estarán también legitimados para la solicitud de medidas cautelares instrumentales de un proceso en el que se discuta sobre el derecho moral del autor fallecido²⁸⁶.

²⁸³ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1815 y 1816; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 220; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3785; el AAP de Valladolid (Sección 1ª), de 5-9-1996, (AC 1996\1547), antes citado, en el que el autor de un manual sobre «mantenimiento y revisiones de instalaciones de gas y calefacción en edificios habitados», solicita la adopción de medidas cautelares frente a un particular que había utilizado y explotado tal obra sin el consentimiento del autor; asimismo, el asunto resuelto por el AAP de Baleares, Sección 3ª, de 28-4-1999 (AC 1999\6585), el autor de una guía para el ocio y unos mapas turísticos que estaban siendo distribuidos sin su autorización por un establecimiento, solicita la adopción de la medida cautelar de suspensión de esas actividades y el secuestro de los ejemplares. La Sala deniega estas medidas por considerar que no había quedado suficientemente acreditado el derecho del actor.

²⁸⁴ Se trata de todos los supuestos en los que se legitima exclusivamente a las entidades de gestión de los derechos de autor (art. 20.4, 25.20, 90.7, 108.4, 116.3, todos ellos de la LPI).

²⁸⁵ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1816; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 220. Podrían ser reproducidas aquí todas las resoluciones en las que se solicitan medidas cautelares de la LPI por la entidad SGAE frente a establecimientos públicos que efectúan sin autorización actos de comunicación de obras musicales y/o audiovisuales. Recuérdese, por ejemplo, la SAP de Badajoz, Sección 2ª, de 1-12-1994, (AC 1994\2198) que deniega la adopción de medidas cautelares por falta de acreditamiento, entre otros extremos, de la representación de la entidad actora.

²⁸⁶ Así, por ejemplo el AAP de Barcelona, de 6-5-1992, (AC 1992\831), en el que una entidad holandesa y cesionaria de los derechos de explotación de Salvador Dalí, solicita medidas cautelares al amparo de la LPI frente a una productora audiovisual que había producido una película en la que se utilizaba la firma del pintor, sin que la productora hubiera cerrado un contrato con la

b) El régimen de la postulación.

La regla general de la postulación de las partes en el proceso cautelar es la representación mediante Procurador (art. 23.1 LEC) y la asistencia de Abogado (art. 31.1 LEC). Esta regla general presenta excepciones fundadas esencialmente en el carácter urgente de las medidas cautelares. De este modo, no será necesaria la representación por Procurador "cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio" (art. 23.2.3º LEC), y no resultará necesaria la asistencia de Abogado para la presentación de "solicitudes de medidas urgentes con anterioridad al juicio" (31.2.2º LEC)²⁸⁷.

De manera similar a lo que ocurría bajo la regulación específica anterior (LPI), nos encontramos ante excepciones afectantes exclusivamente al acto inicial de presentación de la solicitud previa de medidas cautelares, y no extensibles por tanto, a los actos subsiguientes de desarrollo del procedimiento cautelar²⁸⁸.

Del mismo modo, la dispensa de la intervención de aquellos profesionales queda limitada a las solicitudes previas de medidas cautelares, no siendo aplicable a

entidad cesionaria de los derechos de explotación del famoso autor. En cuanto a la defensa del derecho moral del autor fallecido se refiere, la resolución de instancia deniega la adopción de medidas cautelares por falta de legitimación de la entidad cesionaria, pues ésta legitimación correspondía a la persona designada por el autor, en su defecto, a los herederos, y en defecto de estos últimos a las entidades públicas.

²⁸⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 249.

²⁸⁸ Efectivamente, al amparo del art. 142 LPI, la solicitud previa de medidas cautelares debía presentarse firmada por el representante legal o voluntario del solicitante, no siendo necesaria la intervención de procurador ni la asistencia de letrado, excepto cuando las medidas se solicitaban al tiempo de interponer la demanda en el proceso declarativo correspondiente (art. 142, apartados 1ª y 2º LPI). La urgencia y rapidez a la hora de solicitar la necesaria protección de estos derechos justificaría estas dispensas, las cuales se entendían referidas exclusivamente a la solicitud de medidas y no en cambio a los actos subsiguientes; en este sentido, LORCA NAVARRETE, A. M., *Acciones y procedimientos...*, p. 1038; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos...*, cit., p. 1027; GUAL DE SOJO A., *La ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987*, RJC, 1989, p. 55, que valoraba negativamente esta excepción por considerar que el interesado requería la intervención de los profesionales en el acto de la comparecencia; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1816, para quien la solicitud de medidas cautelares junto con la demanda exigía la aplicación de las reglas generales sobre postulación de acuerdo con el procedimiento declarativo que hubiera de seguirse; asimismo MORO ALMARAZ, Mª J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 98; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 224; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 93; en contra, BARONA VILAR, S., *Tutela*

las solicitudes que acompañan a la demanda principal, o a aquéllas otras que aún concurriendo razones de urgencia, son presentadas con posterioridad a la demanda principal²⁸⁹.

En tercer lugar, la no preceptividad de la postulación en las solicitudes previas de medidas cautelares, queda subordinada a la concurrencia de razones de urgencia que justificarán la adopción previa de la medida cautelar. Por este motivo, aquellas cautelares solicitadas con carácter previo a la demanda, pero con base en el presupuesto de la necesidad (art. 730.2 LEC) y no de la urgencia, no quedarán dispensadas del requisito de la postulación²⁹⁰.

Centrándonos en las medidas cautelares de la LPI, entendemos que la exención de la postulación, en el supuesto de medidas previas a la iniciación del proceso principal, es acertada tratándose de solicitudes presentadas por el titular originario o derivado de los derechos de autor, pues concurriendo razones de urgencia, este titular no precisará la intervención de Abogado y Procurador. Tratándose de medidas cautelares instadas por las entidades de gestión, es menos imaginable la presentación de solicitudes sin la intervención de aquellos profesionales, habida cuenta de los servicios jurídicos con los que cuentan las mencionadas entidades. No cabe descartar, sin embargo, una solicitud de medidas cautelares previas que, ante una inminente infracción de derechos de autor, sea presentada por un representante de la entidad de gestión respectiva, sin la intervención de los correspondientes profesionales²⁹¹.

cautelar en materia..., cit., p. 231, para quien la exención de postulación "se refiere a todo el proceso cautelar y no a las primeras actuaciones".

²⁸⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 249.

²⁹⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 249.

²⁹¹ En este sentido explica MUÑOZ ROJAS, T., *Nueva referencia...*, p. 310, "Tanto la Sociedades de gestión como las Asociaciones de titulares y profesionales de la propiedad intelectual tienen, a través de sus representantes, administradores y gestores, la función de velar, en juicio y fuera de él, por los intereses de los sujetos afectados por sí mismos o, en su caso, mediante los Abogados y Procuradores designados al efecto".

VIII. INNECESARIEDAD DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA CUANDO SE SOLICITAN MEDIDAS CAUTELARES DE LA LPI, FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Es conocida la participación de las Administraciones públicas en la explotación de obras protegidas por el derecho de autor. La difusión y promoción de la cultura que compete a determinadas entidades públicas, conduce en múltiples ocasiones a que sean ellas quienes desarrollen las actividades de explotación de estos derechos²⁹². En el capítulo segundo de esta obra abordamos los problemas de competencia genérica que se suscitaban en relación con demandas fundadas en derechos de autor y dirigidas frente a entes administrativos, y como allí se manifestó, tales pretensiones deberán ser atribuidas al conocimiento de los tribunales del orden civil²⁹³.

Es igualmente sabido que la presentación de una demanda fundada en Derecho Privado y dirigida contra una Administración pública requiere, como requisito de previo cumplimiento, la formulación de una anterior reclamación frente a la Administración, con el fin de posibilitar una solución extraprocesal del conflicto de intereses²⁹⁴. Se plantea entonces la cuestión de determinar si la solicitud de medidas cautelares de la LPI dirigida frente a una Administración pública, requiere el cumplimiento de este presupuesto procesal²⁹⁵.

La jurisprudencia tuvo ocasión de pronunciarse sobre este tema en dos supuestos en los que se solicitaba la suspensión cautelar de la actividad de

²⁹² ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3790.

²⁹³ Véanse, SsTS, Sala 3ª, de 7 de julio de 1990 (RA 6323); de 18 de septiembre de 1990 (fotocopia del original de la sentencia), de 3 de diciembre de 1990 (RA 10029) y de 17 de enero de 1997 (RJ 552), todas ellas en Capítulo II.

²⁹⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal civil...*, cit., p. 59. Este autor explica que "En la actualidad este procedimiento administrativo previo al proceso civil, se regula fundamentalmente en los arts 120 a 124 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas del Estado y Procedimiento Administrativo Común, en los que con carácter general, y salvo expresa excepción legal, se establece esa preceptividad, siempre que se pretenda ejercitar una acción fundada en derecho privado contra la Administración Pública".

²⁹⁵ La referencia legal más próxima en la que apoyarnos sería el art. 33 de la Ley General de Publicidad, el cual exime de este requisito cuando se trata de ejercitar acciones frente a un órgano administrativo o un ente público.

comunicación pública efectuada por dos emisoras municipales, considerando en ambos casos innecesario, el cumplimiento de aquel requisito de procedibilidad²⁹⁶.

Una de las razones alegadas por los Tribunales para negar la procedencia de este requisito descansaba en la incompatibilidad o diferente naturaleza entre ambas instituciones: mientras la reclamación administrativa previa era presupuesto necesario para la iniciación del proceso civil frente a la Administración pública, la medida cautelar estaba dirigida a garantizar la efectividad de la sentencia que se dictara en ese proceso principal. En otras palabras, si la reclamación previa tenía su razón de ser en cuanto a la iniciación del proceso principal, la medida cautelar respondía a la necesidad de garantizar los resultados de ese proceso principal²⁹⁷.

Sin descartar la veracidad de tales afirmaciones, a nuestro juicio, la diferente naturaleza entre las medidas cautelares y la reclamación administrativa previa, no es razón suficiente para admitir la exclusión de ambas instituciones. Ciertamente es que la LEC permite la posibilidad de adoptar medidas cautelares con carácter previo a la demanda principal, pero no lo es menos que aquella posibilidad queda condicionada en todo caso a la iniciación de ese posterior proceso principal. Y si para este último es necesaria la reclamación administrativa previa, en principio, también ésta lo sería para la solicitud previa de tutela cautelar. Dicho de otro modo, si la reclamación administrativa es exigible como presupuesto del ejercicio de acciones civiles frente a la Administración, tan necesaria resultará dicha reclamación cuando se inicia el

²⁹⁶ Se trata del AAP de Barcelona, (Sección 15ª), de 24 de mayo de 1990 (RGD, nº 555, diciembre 1990, p. 9246, y también en RJC, 1990, p. 131) y de la SAP de Barcelona, Sección 13ª, de 24 de julio 1990 (RGD, nº 558, marzo 1991, p. 1785); asimismo en la doctrina, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3791; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 224; recientemente, FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3287; en la misma obra, VALLS GOMBAU, J. F., p. 3329.

²⁹⁷ En este sentido decía la SAP de Barcelona de 24 de mayo de 1990, cit. ant.: "Dicha alegación (la falta de reclamación previa en vía administrativa) no puede prosperar habida cuenta de la propia naturaleza de la reclamación previa y de las medidas cautelares, presupuesto la primera del ejercicio de la acción sustantiva en el proceso principal y tendentes las segundas a evitar el periculum in mora derivado de la necesidad de seguir el proceso, por lo que pueden en la generalidad de los casos ser adoptadas con carácter previo a éste e inaudita parte, según la regla general del art. 1428 de la LEC, sin que tenga relevancia que en el caso concreto sea de aplicación el art. 127 de la Ley de Propiedad Intelectual que excepcionalmente establece la audiencia previa del futuro demandado".

proceso principal, como cuando se solicitan medidas cautelares, pues con estas últimas se está solicitando igualmente, ejercicio de actividad jurisdiccional.

Otro de los argumentos esgrimidos por la jurisprudencia para negar la exigencia de este trámite se centra en la diferente finalidad de ambas instituciones. Mientras la reclamación administrativa previa está dirigida a evitar la iniciación del proceso principal, y podrá ser por tanto desvinculada de ese ulterior proceso, la medida cautelar no puede ser concebida si no es en relación con un proceso simultáneo o inmediatamente posterior²⁹⁸.

Efectivamente, si lo pretendido con la reclamación administrativa previa es posibilitar una solución extraprocesal, la necesaria correlación entre una medida cautelar previa y el posterior proceso principal, resultará eventual entre la reclamación administrativa previa y el posterior proceso jurisdiccional. Sin embargo tampoco esta diferencia nos parece suficiente para justificar la no exigencia de la reclamación administrativa en solicitudes de medidas cautelares *ante demandam*, porque desde el momento que se acude a la tutela judicial cautelar es porque se va a iniciar un proceso principal, y si para este último es exigible aquel presupuesto, para aquéllas, salvo lo que a continuación se dirá, también sería lógico exigirla.

Hasta aquí hemos analizado los argumentos que ponen de manifiesto las diferencias entre ambas instituciones pero que sin embargo no consideramos suficientes para mantener la incompatibilidad entre ellas. Uno de los motivos que, a mi juicio, justifica la no exigencia de este requisito, es el hecho de que en las actuaciones que se pretenden paralizar con la medida cautelar, la Administración

²⁹⁸ En este sentido, continuaba diciendo la SAP de Barcelona de 24 de mayo de 1990, cit. ant., "(...) carecería de sentido la reclamación previa a la petición de adopción de una medida cautelar pues por hipótesis aquélla ha de tener por objeto una conducta susceptible de ser voluntariamente llevada a cabo por la Administración fuera del proceso, mientras que la medida cautelar carece de autonomía material en tanto sólo puede ser tomada en atención al proceso, jurisdiccionalmente y frente al demandado presente o futuro"; asimismo en, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3791.

haya actuado de modo arbitrario o al margen de la legalidad vigente, esto es, cuando nos encontramos ante la llamada «vía de hecho» de la Administración²⁹⁹.

La actuación de la Administración con desconocimiento absoluto de los titulares de derechos de autor supone efectivamente una actuación infractora de aquellos derechos, que despoja a la Administración de los privilegios que la asisten. La actuación administrativa transgresora de los derechos de autor conlleva la reducción de la Administración a la misma condición de los particulares, de modo que carece de razón solicitar con carácter previo aquel intento de conciliación. Es, en definitiva el argumento que justificaba la adopción de interdictos contra la Administración pública³⁰⁰.

Junto a este razonamiento, debe sumarse otro que, a mi juicio, justificaría igualmente la innecesariedad de este previo procedimiento administrativo. Dicha razón descansa en el específico peligro que las medidas cautelares de la LPI están destinadas a conjurar. De acuerdo con lo dicho antes, estas medidas obedecen a la necesidad de evitar la continuidad de la actividad infractora durante la pendencia del proceso principal. Semejante exigencia las hace realmente incompatibles con la reclamación administrativa previa³⁰¹.

²⁹⁹ GARCÍA DE ENTERRÍA, *Curso de Derecho...*, cit., p. 746, con FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; como explica la SAP de Barcelona de 24 de julio de 1990, cit. ant.: "De la interpretación combinada de los artículos 533.7º de la LEC y del ya citado artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo y concordantes de la legislación de régimen local se deduce que la reclamación administrativa previa será necesaria en aquellos casos en que la administración actúe conforme a la legalidad vigente y dentro de la esfera de su competencia, es decir, cuando exista un acto administrativo, pero no en los supuestos en que se acude a la denominada «vía de hecho», habiendo sido considerada como tal por nuestra jurisprudencia, a falta de un concepto técnico, cuando la Administración actúa de modo arbitrario (STS de 18 de enero de 1974) o cuando los actos se producen con manifiesto abuso de poder (STS de 3 de noviembre de 1983) o cuando se actúa al margen de la legalidad vigente (STS 17 de enero de 1974) cual ocurre en el caso que nos ocupa".

³⁰⁰ ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3791.

³⁰¹ AAP de Barcelona de 24 de mayo de 1990, cit., ant.: "(...) iría contra la esencia misma de la necesidad de evitar el *periculum in mora*, ratio primera de tales medidas, la exigencia de seguir previamente un Procedimiento Administrativo con un plazo de duración previsto en tres meses por el art. 141.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, (hoy art. 124 LRJAP de 1992) aplicable por remisión de la legislación de Régimen local; la conclusión a la que se llega es compartida por la doctrina científica que la tiene por evidente, hasta el punto de excluir de la necesidad de reclamación previa a los interdictos seguidos contra la Administración con el sólo argumento de su naturaleza cautelar"; en el mismo sentido, SAP de Barcelona de 24 de julio de 1990 cit. ant.

IX. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LPI.

Como ya se avanzó, la LEC de 2000 ha establecido un procedimiento único para la petición de medidas cautelares y también para la oposición a las mismas y para su revisión³⁰². Por ello, aún cuando permanecen vigentes las medidas específicas de la LPI (art. 141 LPI), la Disposición Derogatoria única de la norma procesal civil, dejó sin efecto el art. 142 LPI, en el que se regulaba el procedimiento para la adopción de las medidas previstas por la legislación especial. El establecimiento de un procedimiento único y completo permite, en la materia que nos ocupa, superar las deficiencias que la doctrina había denunciado en relación con el procedimiento diseñado por la LPI³⁰³.

A) Iniciación del procedimiento: contenido de la solicitud de medidas cautelares, y tiempo de presentación de la solicitud.

La adopción de medidas cautelares previstas específicamente por la LPI queda necesariamente subordinada a la solicitud del titular de los derechos reconocidos por aquella norma (art. 141 LPI). Tratándose de medidas instrumentales de un proceso regido por el principio dispositivo, el tribunal no podrá en ningún caso acordar tales medidas de oficio (art. 721.2 LEC)³⁰⁴.

³⁰² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 25; por el mismo autor en, *Las medidas cautelares*, cit., p. 266; asimismo, VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3303.

³⁰³ Así, explicaba MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1812, que el art. 142 LPI, "contiene algunas normas de procedimiento que resultan claramente insuficientes para la adopción de las específicas medidas cautelares establecidas en el art. 136 (hoy, 141), dejando a un lado el procedimiento que debe seguirse para la ejecución, de cada una de las medidas que se hubieran adoptado"; asimismo LORCA NAVARRETE, A. M^a., *Acciones y procedimientos...*, cit., p. 1033, y CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 113, para quien el procedimiento de la LPI seguía presentando ciertas fisuras, una vez suprimida la remisión al art. 1428 LEC.

³⁰⁴ BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 230; DAMIÁN MORENO, J., en *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 147; téngase en cuenta que en el anterior régimen

1. Contenido de la solicitud.

La solicitud por la que se instan las medidas cautelares de la LPI, constituye un acto procesal de parte dirigido a la obtención de una resolución judicial determinada, y a proporcionar al tribunal los elementos de juicio necesarios para que pueda dictarla fundadamente³⁰⁵. Es por tanto esta solicitud, el acto por el que se inicia el proceso cautelar, y en el que el actor, atendido el principio dispositivo, deberá delimitar las partes de ese proceso, y el objeto sobre el que éste versará³⁰⁶.

En cuanto a los elementos subjetivos de la petición, la solicitud de medidas cautelares deberá expresar el órgano jurisdiccional competente al que la misma se dirige, la calidad del sujeto que solicita las medidas, y la identificación del sujeto pasivo sobre el que recaerán en su caso, los efectos de la resolución cautelar³⁰⁷. En los procesos instados por las entidades de gestión, la solicitud de medidas cautelares deberá expresar si estas entidades actúan con legitimación extraordinaria para el ejercicio de los derechos de gestión colectiva (art. 150 LPI), o bien en calidad de representantes de uno o varios titulares de derechos, cuando la modalidad de explotación respectiva permita esta actuación³⁰⁸.

En cuanto al objeto de la pretensión cautelar, el solicitante deberá expresar "con claridad y precisión" (art. 732.1 LEC), las concretas medidas cautelares que a su entender resulten necesarias para garantizar la efectividad de la sentencia del proceso principal³⁰⁹. En este sentido, podrá el actor solicitar alguna o varias de las

de la propiedad intelectual, (ley de 1879 y Reglamento de 1880) las autoridades gubernativas (Gobernadores de provincia y Alcaldes) podían decretar estas medidas de oficio.

³⁰⁵ Acerca de la clasificación de los actos procesales de parte, véase ORTELLS RAMOS, M., con otros, en *Derecho Procesal. Introducción*, cit., p. 313.

³⁰⁶ CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Las medidas cautelares indeterminadas ...*, cit., p. 218.

³⁰⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 271.

³⁰⁸ Véase, en el Capítulo III, Sección II, las distintas modalidades de explotación.

³⁰⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas ...*, cit., p. 218; como explica ahora tras la LEC de 2000, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 29 y en *Las medidas cautelares*, cit., p. 272, para que pueda ser cumplida la congruencia que establece el art. 721.2 LEC, y "también para que el demandado conozca frente a que ha de defenderse, es preceptivo que el solicitante determine, "diseñe", en su caso, la medida cautelar que solicita".

medidas previstas específicamente por el art. 141 LPI; o podrá solicitar una medida cautelar específica, y para el supuesto de que ésta no sea estimada una petición subsidiaria³¹⁰; cabe también que el solicitante de las cautelas inste la adopción de una medida que, no contemplada expresamente por la norma, resulte especialmente idónea para asegurar la efectividad de la sentencia principal. En cualquier caso, una solicitud en la que se dejara al arbitrio del juzgador, la adopción de aquellas medidas que en función de las circunstancias alegadas resultaran necesarias para la finalidad perseguida, debería ser inadmitida "por causa análoga a la del art. 424 LEC (defecto en el modo de proponer la demanda por falta de claridad y precisión en la determinación de la petición)"³¹¹.

Junto a la petición de las concretas medidas cautelares, el solicitante de éstas deberá expresar la situación jurídica que se discutirá en el proceso principal y el posible fundamento de la misma (*fumus boni iuris*), así como los concretos hechos que integran las situaciones de peligro que podrán dificultar la efectividad de la sentencia principal. La delimitación del fundamento de la pretensión cautelar exigirá asimismo la identificación de la pretensión que se interpone o haya de interponerse en el proceso principal. Se trata, en definitiva, de que el solicitante "justifique cumplidamente" la concurrencia de los presupuestos legales a los que la ley condiciona la adopción de las cautelas (art. 732.1 LEC)³¹².

En clara relación con lo anteriormente dicho, la presentación de la solicitud de medidas cautelares, es el momento preclusivo para la aportación de los medios acreditativos de los presupuestos alegados, y para el ofrecimiento de aquellas otras

³¹⁰ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3325; es frecuente en este sentido la solicitud de medidas cautelares dirigidas a la suspensión de la actividad ilícita de comunicar públicamente obras y a la remoción o apartamiento de los aparatos empleados para la comunicación pública, y para el supuesto de que esta segunda medida no se acuerde, el precinto de estos aparatos.

³¹¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 29; asimismo en, *Las medidas cautelares*, cit., p. 272.

³¹² VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3306.

pruebas que el solicitante considere necesarias (art. 732.2 LEC)³¹³. Es por tanto el momento para que los titulares de derechos defraudados acompañen ese principio de prueba del que se deduzca con claridad la existencia de una infracción o de un temor razonable de que ésta vaya a producirse³¹⁴.

Con respecto a la proposición de los medios de prueba necesarios para acreditar los presupuestos condicionantes de las medidas cautelares, la LEC ha previsto una norma especial referida a los procesos en los que se planteen pretensiones de cesación o de prohibición de actividades ilícitas. Cuando las medidas se soliciten en relación con este tipo de procesos (entre los que se encuentran lógicamente los relativos a los derechos de propiedad intelectual), "también podrá proponerse al tribunal que, con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, requiera los informes u ordene las investigaciones que el solicitante no pueda aportar o llevar a cabo y que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud" (art. 732.2 párrafo segundo LEC).

Este apartado proviene, salvo error por mi parte, del derogado art. 142 LPI, regulador, como es sabido, del procedimiento de adopción de estas medidas especiales. Según el apartado 3^a del citado precepto, la adopción de medidas cautelares al amparo de la LPI debía producirse previa audiencia del demandado³¹⁵. "No obstante, seguía diciendo la norma, en el caso de protección de 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". La citada norma había sido una reivindicación manifestada por los sectores interesados en la protección de los programas de ordenador. Sin embargo, su implantación suscitó las críticas de la

³¹³ En este sentido, establece el art. 732.2 *in fine* LEC, que "Para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las medidas cautelares"; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 29.

³¹⁴ El ejemplar de la obra que ha sido ilícitamente reproducida, el documento del que se deduce la titularidad del derecho defraudado o aquél que acreditan la inminente infracción del derecho de autor, según lo dicho antes.

³¹⁵ "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".

doctrina al introducir un injustificado tratamiento privilegiado en la protección de una específica y peculiar, por cierto, clase de obras³¹⁶.

Dos eran por tanto las cuestiones que este precepto plateaba: la posibilidad excepcional de adoptar medidas *inaudita parte* en el caso de protección de programas de ordenador, y de otro, la posibilidad de que el tribunal acordara de oficio los informes o investigaciones que estimara oportunos. De la primera cuestión

³¹⁶ Conviene tener en cuenta el origen y finalidad del precepto que inicialmente se ubicaba en el art. 142.3 y actualmente pasa a ser el segundo párrafo del art. 732. 2. II LEC; esta especialidad procedimental proviene del art. 9 de la ley 16/1993 de incorporación al derecho español de la Directiva europea sobre protección de programas de ordenador. En el apartado 2 del citado art. 9 se decía: "A los efectos de esta Ley, y antes de dar traslado a las partes del escrito de solicitud de medidas cautelares, tal y como previene el artículo 127 de la LPI, el Juez podrá requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas"; según narra DELGADO ECHEVARRÍA, J., *Comentarios*, cit., p. 1519, "En unas jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura sobre *La armonización comunitaria de los derechos de propiedad intelectual: situación actual y perspectivas* (julio, 1993), en una Mesa redonda en la que participaban un representante de la sociedad que aglutina los intereses de las empresas de *software* en materia de derechos de autor (SEDISI) y dos Subdirectores Generales del Ministerio (el de Informática y el de Propiedad Intelectual), se extrae, entre otras, la siguiente conclusión: «La industria informática, satisfecha con la protección garantizada por la Ley de propiedad intelectual española a la creatividad de los programas de ordenador, transmite a la Administración la necesidad de proteger de forma efectiva, en vía civil, los derechos intelectuales, permitiendo la autorización por parte del juez del registro sin audiencia previa del demandado. Con ello, se facilitaría la obtención de pruebas de la infracción al demandante y así conseguiría la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. La respuesta del Ministerio de Cultura a esta necesidad se encuentra en el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva de programas de ordenador, que da cabida al denominado *inaudita altera parte* y cuya aprobación constituye uno de los temas prioritarios de este Departamento». De este modo, continúa explicando DELGADO ECHEVARRÍA, J., la norma privilegiada del art. 137.3 (posterior art. 142.3) corresponde, como era de imaginar, al deseo manifestado por este sector empresarial. Cabe pensar si otros sectores empresariales (por ejemplo, productores de fonogramas, o de obras audiovisuales) no la considerarían igualmente útil (...) para proteger sus intereses"; por su parte explica CASTÁN PÉREZ- GÓMEZ, A., *Perspectivas actuales en la protección de programas de ordenador*, en la obra colectiva *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999, p. 125: "Los avances en la persecución de la defraudación informática, sin caer en un vano optimismo o en la ingenuidad, son bien apreciables y se proyectan en el plano normativo, policial, y judicial. En el plano normativo es un hecho que tanto en el orden civil como penal, el ordenamiento ha introducido los mecanismos o instrumentos de defensa indispensables para garantizar un ejercicio eficaz del derecho exclusivo; estos mecanismos se reducen en esencia a la posibilidad cautelar de inspeccionar, sin audiencia del demandado, las instalaciones u oficinas del infractor e intervenir las copias ilegales o piratas de una programa informático. Y esta medida cautelar, ex art. 137.3 del Texto Refundido de la LPI (posterior 142.3) y 282, 553, 786 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es perfectamente viable en ambos órdenes jurisdiccionales"; también apunta la conveniencia de aplicar esa especialidad a otras obras, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 234; asimismo, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios*, cit., p.524.

nos ocupamos más adelante, conviene ahora dejar constancia del cambio operado en cuanto al segundo aspecto, por la LEC.

La necesidad de obtener en determinados supuestos medios de acreditamiento de los presupuestos de las medidas cautelares, podía justificar el establecimiento de aquella especialidad procedimental, si bien no sólo referida a una concreta clase de obras. Sin embargo no parecía admisible que dicha posibilidad se acordara de oficio por el órgano jurisdiccional³¹⁷. Tratándose de medidas cautelares instrumentales de un proceso regido por el principio dispositivo, la necesidad de obtener informes o investigaciones para acreditar los presupuestos condicionantes de la medida cautelar, debía quedar subordinada en todo caso a la solicitud del titular de los derechos defraudados. La LEC, conocedora de estas desviaciones, impone al solicitante de las cautelas, la carga de proponer en el escrito de solicitud de estas medidas, la realización de los informes o investigaciones que el solicitante no pueda aportar y que resulten necesarias para resolver sobre la medida cautelar³¹⁸.

En la solicitud de medidas cautelares el titular de los derechos debe finalmente especificar la cuantía y la calidad de la fianza, así como los argumentos que conducen al solicitante a realizar esa especificación. Estos datos permitirán al sujeto pasivo "ejercitar eficazmente la contradicción frente al ofrecimiento de caución (art. 734.2 II LEC)", al tiempo que proporcionan al Tribunal los criterios necesarios para la determinación de la misma³¹⁹.

³¹⁷ En este sentido, explica BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 234, "Con este precepto (se refiere a la especialidad establecida por el antiguo procedimiento, en relación con los programas de ordenador), se produce una importante afirmación de ampliación de las facultades del órgano jurisdiccional, en cuanto se abre la posible prueba de oficio, dado que el órgano jurisdiccional recabará la información pertinente sin que expresamente haya sido solicitada por las partes".

³¹⁸ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3327, quien añade que estas investigaciones no pueden consistir en una instrucción como si de un procedimiento penal se tratara, pues estamos ante un proceso dispositivo en el que no predomina un interés público sino privado; acerca de la conveniencia de mantener esta especial norma en la LEC, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal...*, cit., p. 5.

³¹⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 276.

2. Momento para la presentación de la solicitud de medidas cautelares.

El momento ordinario para la presentación de la solicitud de medidas cautelares es el tiempo en el que se presenta la demanda del proceso principal (art. 730.1 LEC). Excepcionalmente, sin embargo, podrán solicitarse medidas antes de la presentación de la demanda si quien las solicita, alega y acredita razones de urgencia y de necesidad (art. 730.2 LEC)³²⁰. También podrán solicitarse medidas cautelares con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso, y en tal caso, la petición deberá basarse en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos (art. 730.4 LEC)³²¹.

a) Medidas cautelares solicitadas previamente a la demanda principal.

La LEC condiciona la adopción de medidas cautelares *ante demandam* a la concurrencia de alguno de estos dos presupuestos: la urgencia o la necesidad (art. 730.2 LEC). Hay razones de «urgencia» cuando los riesgos que pretende afrontar la medida cautelar han comenzado a producir unos daños efectivos o es inminente que los mismos vayan a comenzar³²². La urgencia debe identificarse con aquellas situaciones jurídicas que exigen una respuesta judicial inmediata para evitar la frustración de la sentencia del proceso principal³²³.

³²⁰ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 30, y también en *Las medidas cautelares*, cit., p. 280, "La LEC ha hecho más rigurosa la incidencia de la instrumentalidad sobre la relación entre la adopción de medidas cautelares e inicio el proceso principal, y ha restringido la admisión de medidas previas únicamente al supuesto de que concurra "razones de urgencia y necesidad" (art. 730.2, párrafo primero LEC), lo cual es una novedad en nuestro Derecho, porque una cosa es que la *ratio* de la norma de admisión de la adopción previa sea la conveniencia de una acción urgente y otra que la verificación concreta de la urgencia condicione la admisión".

³²¹ Antes de la entrada en vigor de la LEC, podían igualmente solicitarse las medidas cautelares de la LPI junto con la demanda, durante la pendencia del proceso principal, o antes de la demanda (MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 112, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 224), si bien, en los dos casos excepcionales (antes o después) no se exigían los presupuestos que a continuación veremos.

³²² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 280.

³²³ Acerca de la consideración de la urgencia como un *periculum in mora* incrementado cuantitativamente, aunque sin dejar de ser, desde el punto de vista cualitativo, peligro necesarios para adoptar la medida cautelar, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 44; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3306.

La «necesidad», en cambio, es un presupuesto que en principio estaría inmerso en los presupuestos legales de las medidas cautelares. El tribunal sólo podrá acordar, dice el art. 721 LEC, las medidas cautelares que resulten *necesarias* para asegurar la efectividad de la sentencia principal, por lo que en todo caso cabría solicitar y acordar medidas cautelares con carácter previo a la demanda principal. Es preciso dotar al término *necesidad*, en cuanto requisito adicional para la adopción de una medida previa, de un significado propio. Por necesidad podrá entenderse la conveniencia de adoptar una medida cautelar sin previa audiencia del demandado, por cuanto dar cumplimiento previo a esta contradicción podría comprometer el buen fin de la medida cautelar³²⁴.

Tratándose de medidas cautelares de la LPI, concurren razones de urgencia cuando la infracción de derechos de autor está produciendo ya unos perjuicios sobre el contenido específico de estos derechos que pueden verse incrementados por la necesaria demora en redactar y presentar la demanda del proceso principal. Igualmente existirían razones de urgencia cuando se tiene conocimiento de una futura infracción de derechos de autor, cuya cercanía aconseja la inminente actuación de los órganos jurisdiccionales. El solicitante de las cautelas deberá en tales casos alegar y acreditar esas concretas circunstancias que integrarán el presupuesto de la urgencia (art. 730.2 LEC)³²⁵.

Por el contrario, cuando lo que se advierte es el peligro de una infracción, programada para ser ejecutada en un plazo en el que sería perfectamente posible redactar y plantear la demanda del proceso principal, podrán existir ciertamente razones de necesidad para adoptar la medida sin previa audiencia del demandado, pero puede que en tal caso no concurra la razón de urgencia que permite solicitar la cautela antes de la iniciación del proceso principal. Piénsese en la programación de una obra teatral con un mes de antelación, o en el anuncio del estreno de una obra

³²⁴ Por razones de necesidad, explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 280, "son las que hacen conveniente una actuación sin el preaviso que para el demandado puede suponer el previo traslado de la demanda".

cinematográfica con dos meses de antelación. Entiendo que en estas hipótesis, no existen razones de «urgencia» para solicitar la medida cautelar previamente a la demanda, puesto que la solicitud de medidas cautelares podrá ser perfectamente presentada junto con la demanda iniciadora del proceso principal³²⁶, aunque sí puedan concurrir razones de «necesidad», que aconsejen adoptar la medida sin dar previo aviso al sujeto demandado³²⁷.

A pesar de lo dicho, la LEC condiciona la adopción de medias cautelares previas a que el solicitante de las mismas alegue y acredite "razones de urgencia o de necesidad" (art. 730.2 LEC), por lo que la concurrencia de cualquiera de estos dos presupuestos permitirá la admisión de la solicitud previa de medidas cautelares³²⁸.

La medida cautelar adoptada con carácter previo a la presentación de la demanda quedará sin efecto si el beneficiado por esa medida no interpone la demanda del proceso principal en el plazo de veinte días tras la concesión de la medida (art. 730.2 LEC)³²⁹.

³²⁵ Podrían ser citados aquí todos los supuestos en los que se solicita la suspensión de la comunicación pública de obras musicales cuando ésta ya se ha iniciado y continúa efectuándose.

³²⁶ Resultan interesantes en este sentido las reflexiones de GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 41 y ss., sobre la urgencia como fundamento exclusivo de la adopción de medias previas. A juicio de este autor, la adopción de medidas *ante demandam*, "pretende subvenir a ciertas situaciones ciertamente urgentes en las que, materialmente, resulta imposible o muy difícil la presentación inmediata de una demanda convencional, formalmente correcta, acompañada de todos los documentos precisos, pero en la que sí resulta posible, al menos solicitar la medida cautelar". Por ello, cuando las circunstancias lo permitan (existe suficiente tiempo para redactar una demanda completa), al actor le resultará más sencillo presentar la demanda y pedir la medida cautelar mediante «otrosí», "apoyándose en la exposición jurídica y fáctica desarrollada en el cuerpo de la demanda".

³²⁷ En este sentido explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 280, que "las razones de necesidad pueden ser adecuadamente tratadas aunque las medidas se hayan solicitado con la demanda. Basta con proveer sobre la solicitud sin previa audiencia del demandado (art. 733.2, párrafo primero LEC) y con evitar que el traslado de la demanda se realice antes de la adopción de la medida cautelar".

³²⁸ Entiende, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 170, que las razones de urgencia están englobadas en las de necesidad; asimismo, VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3306, quien afirma que se trata de términos sinónimos.

b) Medidas solicitadas con posterioridad a la demanda principal.

Por tratarse igualmente de una excepción a la regla general, la solicitud de medidas cautelares queda sujeta a la condición de que la petición se base en "hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos" (art. 730.4 LEC)³³⁰. Por tales hechos y circunstancias habrá que entender cualquier causa legítima que pueda justificar razonablemente la solicitud en ese momento de las medidas cautelares³³¹.

Puede suceder que la concurrencia de los presupuestos necesarios para la adopción de las medidas cautelares se verifique en un momento posterior a la iniciación del proceso principal³³²; o puede ocurrir que se descubran medios de acreditamiento inexistentes o difíciles de hallar en el momento de iniciar el proceso principal; o incluso en la mejora de la situación económica del solicitante de las cautelas que le permita hacer frente en un momento posterior a la prestación de caución, difícil de cumplir en el momento de iniciar el proceso principal³³³.

B) El régimen de la contradicción. Regla general y excepciones.

Una de las notas que caracterizaba al procedimiento cautelar regulado por el derogado art. 142 LPI, consistía en el establecimiento de una comparecencia previa y preceptiva a la adopción de las medidas cautelares reguladas por esta ley

³²⁹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 224; al amparo de la LPI, este plazo era de ocho días, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1819; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 224.

³³⁰ DAMIÁN MORENO, J., en *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 147.

³³¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 282; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3311.

³³² Piénsese que se inicia un proceso en el que se solicita el cese de la actividad ilícita de reproducir ejemplares de una obra y de distribuir posteriormente esos ejemplares, y que en el momento en el que se inicia el proceso, los ejemplares hasta ese momento reproducidos, han sido completamente distribuidos. No podrá por tanto en ese momento solicitarse la medida cautelar de suspensión de la actividad de distribución (aunque sí lógicamente la de reproducción) ni tampoco la medida cautelar del secuestro de los ejemplares ilícitos; si una vez iniciado el proceso principal, fueran hallados nuevos ejemplares aparentemente litigiosos, concurrirán en ese momento los presupuestos necesarios para presentar la solicitud de medidas cautelares.

³³³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 30; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3312.

especial³³⁴. Semejante regulación había concitado las críticas de la mayoría de la doctrina, inclinada a considerar que la especificidad de los derechos de propiedad intelectual, aconsejaba la adopción de estas medidas sin previa audiencia del sujeto soportante de las mismas³³⁵.

El tema de la contradicción previa o diferida a la adopción de una medida cautelar exigía encontrar un punto de equilibrio entre la celeridad característica del procedimiento cautelar y la garantía de los derechos e intereses del sujeto pasivo de la medida. La LEC ha regulado de una manera acertada este modo de proveer a la solicitud de medidas cautelares, pues no determina expresamente cuándo debe

³³⁴ En la redacción original del art. 127 LPI, regulador de este procedimiento ya se establecía la necesaria audiencia del sujeto pasivo de la medida, pero la remisión que aquél precepto efectuaba al art. 1428 LEC de 1881, podía hacer dudar de la obligatoriedad de aquella audiencia. Según este último precepto, podía admitirse que la regla general era la contradicción previa a la adopción de la medida, y excepcionalmente, en supuestos de máxima urgencia, la adopción *inaudita parte* y la audiencia inmediatamente posterior a la adopción de la medida, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., en *Las Medidas Cautelares indeterminadas...*, cit., pp. 233 y 235. Habida cuenta de esa remisión al art. 1428 LEC de 1881, no era extraño encontrar alguna resolución en la que se pretendía la adopción de las medidas cautelares de la LPI siguiendo el procedimiento del art. 1428 LEC y no el previsto por la LPI; así, la SAP de Málaga de 23 de septiembre de 1991 (RGD, n^o 574-575, julio- agosto, 1992, p. 7602): "En cuanto al auto mantiene el recurrente que para la adopción de la medida cautelar de *suspensión* de actividad en la discoteca no se respetó lo prevenido en el art. 1428 LEC, sin embargo, debe declararse que el procedimiento a seguir, en lo esencial, viene marcado en el art. 127 de la LPI, el cual se ha respetado, puesto que se citó a las partes a comparecencia, sin que previamente a ella se pusiera ningún obstáculo a su celebración por la demandada, no estando justificada debidamente su ausencia, el Juez de instancia".

³³⁵ Ciertamente, la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* había sido una reivindicación de la doctrina desde la aprobación de la LPI de 1987; así, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 101, denunciaba que la necesaria audiencia a la parte contraria dificultaba la efectividad de la medida para los casos de «piratería» (reprografía, fonografía o audiovisual) y para los de comunicación pública no autorizada que consistan en actos irrepetibles (un único recital de un cantante o de un grupo musical). En el primer caso se pondría en guardia al infractor y éste haría desaparecer todo rastro de su actividad ilegítima. En el segundo, salvo que haya venido precedido durante un cierto de tiempo de un significativo aparato publicitario, se llegará tarde (...) una interpretación finalista de las medidas no debe excluir la posibilidad de que el juez, (...) en la providencia de admisión del escrito, en consideración a la función que le corresponde de adoptar «las medidas cautelares que, según las circunstancias fuesen necesarias para la protección urgente» (...) acuerde de inmediato el secuestro o la suspensión solicitada en términos perentorios (...); asimismo, sobre la ineffectividad de la audiencia previa para este tipo de medidas MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817; MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 100; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3787; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 232; VALLS GOMBAU, *Medidas cautelares por razón...* cit., p. 226; DE HARO OBÓN, B., *Problemática procesal...*, cit., p. 79; BERROCAL Y JAIME, A., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 76.

procederse de una manera u otra, sino que atribuye al juzgador la potestad para que sea él quien aprecie la situación concreta planteada y, en función de la misma determine si la adopción de las medidas debe acordarse previa audiencia del demandado, o si el cumplimiento de la contradicción debe diferirse a un momento posterior a la adopción y ejecución de la medida cautelar³³⁶.

1. Adopción de medidas cautelares sin audiencia previa del demandado. Información sumaria acerca de los presupuestos de las medidas cautelares en estos supuestos.

La posibilidad de acordar las medidas cautelares solicitadas, sin previa audiencia del sujeto pasivo de la medida queda condicionada a la concurrencia de alguno de estos dos presupuestos: razones de urgencia o que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar (art. 733.2 LEC).

Las razones de urgencia consistirán, como ya se dijo, en la existencia actual de un perjuicio sobre el contenido de los derechos de autor o en el comienzo inminente de una situación que se pretende obstaculizar con la medida cautelar³³⁷. Se trata de acreditar que el tiempo necesario para cumplir con el requisito de la contradicción constituye ocasión suficiente para que se actúe el potencial peligro que pretende conjurar la medida cautelar, o para que se consuma una infracción ya iniciada de derechos de autor³³⁸.

Por su parte, la razones que pueden frustrar el buen fin de la medida cautelar deben ser halladas en la previsible conducta del infractor una vez conocida la iniciación del proceso cautelar (cesación inmediata y momentánea de la conducta

³³⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 285; asimismo en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 31; ya antes de la reforma procesal civil, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 234, analizaba la conveniencia de adoptar las cautelas inaudita parte, sobre todo en relación son solicitudes anteriores a la presentación de la demanda; asimismo, GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 168; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal...*, cit. p. 5.

³³⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 286.

³³⁸ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3331, quien apunta la conveniencia de adoptar las medidas inaudita parte, en ámbitos como la propiedad intelectual en los que está en juego intereses de naturaleza mixta, personal y patrimonial.

aparentemente ilícita, desaparición u ocultación de ejemplares ilícitos, ocultación de materiales e instrumentos con los que se efectúa la actividad ilícita, entre otros supuestos)³³⁹. Se trata de un presupuesto mucho más amplio que el de la urgencia, que permitirá la adopción de una medida cautelar *inaudita parte* cuando concorra cualquier razón legítima que pueda dificultar la efectividad de la medida³⁴⁰.

En tales casos, el solicitante de las cautelas deberá solicitar expresamente que la medida cautelar se adopte *inaudita parte*, y deberá acreditar las razones que justifican este modo de proceder (art. 733.2 LEC). Por su parte, el órgano jurisdiccional deberá apreciar específicamente esos presupuestos, y si los mismos concurren, dictará auto en el plazo de cinco días, "razonando por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado" (art. 733.2 LEC).

Puesto que los presupuestos que justifican la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* (razones de urgencia y de necesidad) coinciden con los presupuestos que posibilitan la adopción de medidas cautelares *ante demandam*, cuando se presenten y admitan solicitudes previas de medidas cautelares, el modo de proveer respecto de ellas será también sin previa audiencia del sujeto pasivo de la medida³⁴¹.

La posibilidad de acordar medidas cautelares *inaudita parte* plantea la cuestión de determinar el modo en que el órgano jurisdiccional obtendrá la información necesaria para poder adoptar la medida cautelar solicitada. Como se indicó, el acreditamiento de la situación jurídica necesitada de protección cautelar, no se limita a medios documentales, sino que pueden ser utilizados otros medios de

³³⁹ Razones que habían sido apuntadas por la doctrina como justificadoras de la adopción de las medidas *inaudita parte*, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 101; MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3787; VALLS GOMBAU, *Medidas cautelares por razón...* cit., p. 226; por este mismo autor, tras la LEC de 2000 en *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3331.

³⁴⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 287.

³⁴¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 32; por el mismo autor, en *Las medidas cautelares*, cit., p. 288; sobre la conveniencia de adoptar medidas cautelares *inaudita parte*, en solicitudes previas, CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 234; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3332.

acreditamiento que requieran la realización de actuaciones procesales adicionales (declaración de la parte, declaración de testigos, informes de profesionales). La ausencia de una comparecencia previa a la adopción de las medidas, impedirá la práctica de esos otros medios de acreditamiento.

En tales casos, entendemos que el juez apreciará los presupuestos de la medida solicitada sobre la base del material aportado por el solicitante de las cautelas, ello pese a que dicho material sea el continente de medios de acreditamiento que requieran otras actuaciones procesales. Piénsese que en el supuesto plagio de una obra literaria o musical, el interesado podrá presentar junto con la solicitud de medidas cautelares un dictamen pericial por escrito en el que se efectúe el cotejo de ambas obras (art. 265.1.4º LEC); o tratándose de un supuesto de comunicación pública no autorizada de obras musicales podrá presentarse un informe elaborado por un profesional de la investigación privada, en el que se deje constancia de la efectiva comunicación pública de obras musicales en un determinado local y durante unas concretas horas (art. 265.1.5º LEC)³⁴².

En relación con el modo en que el órgano jurisdiccional examinará los presupuestos legales de las medidas cautelares debe hacerse referencia a un norma especial relativa a los procesos en los que se interponen pretensiones de cesación o prohibición de actividades ilícitas. Cuando se soliciten medidas cautelares en relación con este tipo de procesos, y el actor expresamente lo solicite, el tribunal podrá "con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud", requerir "los informes u ordenar las investigaciones que el solicitante no pueda aportar o llevar a

³⁴² Apunta distintas soluciones a esta cuestión, VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., pp. 3332-3333; asimismo, explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 33, "La solución a este problema puede ser alguna de estas dos: 1ª que a los efectos de la primera resolución sobre la medida sean suficientes las afirmaciones del actor respecto de los presupuestos que no cuenten con acreditamiento documental; 2º considerar como justificación documental toda aquella que pueda ser presentada ante el tribunal mediante soporte, escrito, aunque su contenido sea pericial o testifical. (...) La segunda posibilidad resuelve el problema planteado y con más garantías para el sujeto pasivo de la medida".

cabo y que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud" (art. 732.2, párrafo segundo LEC)³⁴³.

El precepto, cuyo origen ya fue apuntado, plantea varios interrogantes. De un lado es preciso cuestionarse si esta norma debe limitarse a los supuestos de adopción de medidas cautelares previa audiencia de la parte, o si podría en estos supuestos acordarse las medidas *inaudita parte*. De otro lado se plantea si el citado precepto se refiere exclusivamente a medidas cautelares solicitadas junto con la demanda principal o si también puede aplicarse a solicitudes previas de medidas cautelares.

A mi modo de ver, la posibilidad de que el juez ordene las investigaciones y requerimientos oportunos para el acreditamiento de la situación jurídica, *sin dar traslado del escrito de solicitud*, permite interpretar que las medidas cautelares en estos supuestos pueden acordarse tras oír a la parte contraria, o sin esa previa audiencia. La LEC contempla en este precepto un modo de completar o facilitar la tarea del solicitante de las cautelas en supuestos en los que le resultará muy difícil obtener por sí mismo los suficientes medios de acreditamiento, solicitando a tal efecto, la colaboración del órgano jurisdiccional. Una vez obtenidos estos medios de acreditamiento podrá celebrarse una audiencia en la que actor y demandado podrán exponer cuanto convenga a su derecho (art. 734.2 LEC). Y esta sería una primera posibilidad permitida por la norma.

Pero si el solicitante de las cautelas acredita las razones que permiten la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* (urgencia o que la previa audiencia puede comprometer el buen fin de la medida cautelar) nada impedirá que tras la obtención de aquellos informes o investigaciones exigidos por el tribunal, puedan acordarse, sin oír a la parte contraria, las medidas cautelares solicitadas. Dicho de otro modo, lo que la LEC establece en el art. 732.2 párrafo segundo es la

³⁴³ En este sentido y por lo que a los derechos de propiedad intelectual se refiere, el juez podrá requerir al sujeto pasivo para que exhiba en el juzgado determinado material fonográfico o audiovisual, o podría ordenar la entrada y registro del lugar en el que se efectúan las copias piratas de fonogramas o videogramas, tal como contempla el art. 261.5 LEC. Esta última posibilidad en, VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3328.

posibilidad de obtener medios de acreditamiento antes de dar traslado de la solicitud al sujeto pasivo de la medida, ello con independencia de que posteriormente la medida se acuerde tras oír a la parte contraria, o sin previa audiencia de la misma³⁴⁴.

Por otra parte, el precepto que nos ocupa parece referir esta posibilidad de ampliar o complementar el acreditamiento de los presupuestos legales, a medidas cautelares solicitadas con la demanda. Sin embargo no veo razón para excluir la aplicación de esta norma en solicitudes previas de medidas cautelares. Así ocurría bajo la vigencia del art. 142.3º, párrafo segundo LPI, en el que la posibilidad de ordenar estos medios de acreditamiento no estaba reñida con las solicitudes de medidas cautelares con carácter previo a la demanda (art. 142.1º LPI). Nótese por lo demás, que la expresión del art. 732.2 segundo párrafo de la LEC -"cuando las medidas se soliciten en relación con procesos incoados por demandas en que se pretenda la prohibición o cesación (...)"-, no implica que las medidas cautelares se hayan solicitado necesariamente con la demanda. Aquella expresión podría comprender también las medidas que relacionadas con ese tipo de pretensiones, se interpongan con carácter previo a la demanda³⁴⁵.

Antes de cerrar este apartado creemos necesario dejar constancia de la siguiente reflexión. Las especiales características que rodean a las actividades de explotación de los derechos de autor, pudieran hacer pensar que, en esta materia, la excepcionalidad que supone adoptar medidas cautelares *ante demandam e inaudita parte*, se convierte en la regla general. Esta conclusión no es sin embargo admisible. La adopción de medidas cautelares antes de la presentación de la demanda y sin

³⁴⁴ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 291, "omitir el traslado de la solicitud es tan adecuado para garantizar la utilidad de estos actos en un procedimiento con audiencia previa como en uno en que esta audiencia se excluya"; en el mismo sentido, VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3327, para quien "la prueba anticipada, puede instarse tanto en los supuestos de que se acuerden las cautelas sin audiencia de la parte como cuando deba otorgarse la previa audiencia".

³⁴⁵ En este sentido explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 291, este precepto "sólo puede aplicarse en procedimientos sobre medidas cautelares pedidas con la demanda o después, limitación difícilmente comprensible, porque los informes e investigaciones a los que se refiere la disposición pueden ser incluso más necesarios para las medidas previas, por la

previa audiencia del sujeto pasivo de la misma, queda estrictamente subordinada a las razones de urgencia o de necesidad antes apuntadas. La variedad de supuestos que pueden plantearse en relación con los derechos de autor no pueden implicar una generalizada admisión en tales casos de este régimen privilegiado de tutela cautelar. En este sentido, cuando las circunstancias de cada caso lo determinen, la adopción de medidas cautelares en protección de determinados derechos de autor deberán ser solicitadas junto con la demanda principal y previa audiencia del sujeto soportante de la medida³⁴⁶. Sólo una interpretación rigurosa de los presupuestos que permiten la adopción de medidas cautelares preprocesales, y sin oír a la parte demandada, puede contribuir y seguir confirmando la naturaleza cautelar de las medidas previstas en la LPI.

2. *Adopción de medidas cautelares previa audiencia del demandado.
Señalamiento de la comparecencia y contenido de la misma.*

La adopción de medidas cautelares sin oír previamente a la parte contraria es una posibilidad excepcional, y en cuanto tal, queda sujeta a las condiciones anteriormente expuestas. Cuando aquellas circunstancias no se aprecian en el caso planteado, antes de emitir la resolución por la que se acuerden medidas cautelares, deberá darse la oportunidad al sujeto pasivo de la medida de contradecir la solicitud del actor (art. 733 LEC)³⁴⁷.

La celeridad del procedimiento cautelar exige que esa contradicción se cumpla sin previo escrito de contestación por el demandado, sino directamente en

misma razón que las investigaciones que se realizan a través de las diligencias de comprobación de hechos (...) son adecuadas para fundar adecuadamente la demanda principal".

³⁴⁶ Piénsese en aquellos supuestos en los que la actividad ilícita se ha iniciado con suficiente anterioridad al momento en el que se solicitan las medidas cautelares, y además es evidente la continuidad de la actividad infractora. Así ocurre por ejemplo en los actos de comunicación pública efectuada por entidades de radiodifusión en los que las partes están abocadas a llegar a un acuerdo sobre la explotación de derechos de autor. Sin negar la necesidad para estos supuestos de la adopción de medidas cautelares, pueden no concurrir los presupuestos de urgencia y necesidad para que se adopten tales medidas con carácter previo e inaudita parte.

³⁴⁷ La regla general de la audiencia previa del demandado regía en el procedimiento previsto en el derogado art. 142 LPI, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 226; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., *La tutela cautelar...*, cit., p. 3787.

una vista oral³⁴⁸. Es esta comparecencia el momento en el que actor y demandado podrán exponer oralmente sus alegaciones defensivas y en la que se practicarán los medios de acreditamiento propuestos para justificar esas alegaciones³⁴⁹.

a) Señalamiento de la comparecencia.

Según el art. 734.1 LEC, recibida la solicitud, el tribunal mediante providencia, en el plazo de cinco días contados desde la notificación de aquélla al demandado, convocará a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes. La norma parece indicar que la resolución por la que se admite la solicitud de la medida y en la que se decide dar cumplimiento previo a la contradicción, se notificará al demandado, y dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, el juez podrá realizar el señalamiento para la vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes³⁵⁰.

³⁴⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva ley...*, cit., p. 31; antes de la LEC, en CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 236; asimismo, según el derogado art. 142 LPI, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817.

³⁴⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 294.

³⁵⁰ El procedimiento para la adopción de medidas cautelares al amparo de la LPI preveía unos plazos que la doctrina había criticado al ser prácticamente de imposible cumplimiento. En la redacción inicial del procedimiento se contemplaba el plazo de tres días para la celebración de la comparecencia (DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 100; GUAL DE SOJO A., *La ley de Propiedad Intelectual...*, cit., p. 56); la reforma operada por Ley de 7 de julio de 1992 amplió ese plazo a diez días, el cual seguía siendo insatisfactorio para proveer a la solicitud de las medidas, celebrar la comparecencia y acordar las medidas (MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1817); así, las cosas, era frecuente encontrar alguna resolución en la que se intentaba justificar el incumplimiento de los plazos fijados por la LPI: la **SAP de Badajoz, Sección 2^a, de 1-12-1994**, (AC 1994\2198): "En lo que se refiere a los plazos del artículo 127 citado, éste alude, por un lado, a que la solicitud de esas medidas cautelares serán de tramitación preferente y, por otro, a que la comparecencia se celebrará dentro de los diez días siguientes a la presentación de escrito, resolviendo al día siguiente de aquélla. Pues bien, el escrito de solicitud se presentó el 6 de junio de 1994; se admitió por proveído del 15 de junio y se celebró la comparecencia el 6 de julio, resolviéndose por Auto de 11 julio; resulta, así que, en efecto, no se han observado, escrupulosamente, los plazos del art. 127, pero también resulta que ha de atenderse a otra serie de circunstancias, de la que no es la menos importante, la de que el Juzgado «a quo» es de nueva creación, en la fecha de presentación y posterior tramitación del escrito de solicitud no se hallaba al completo de su plantilla y ni siquiera contaba aún con Juez titular, sino que ejercía con tal otro de los titulares de un Juzgado de los de primera instancia de este capital, por lo cual la aludida inobservancia de los plazos no puede tener la trascendencia que quiere ahora darle la Sociedad apelante".

Para garantizar la agilidad del procedimiento, sería conveniente unificar en un mismo acto la resolución por la que se admite la solicitud, la decisión sobre el procedimiento que se va a seguir, y el señalamiento para la celebración de la vista. Para ello, y para respetar el plazo de cinco días entre el traslado con citación y la celebración de la vista, será suficiente que el juez tenga en cuenta el tiempo previsiblemente necesario para efectuar la notificación³⁵¹.

b) Contenido de la comparecencia.

Se plantea en este apartado dos cuestiones relacionadas entre sí: de un lado, la extensión de los hechos que pueden ser alegados por las partes en la comparecencia, y de otro, los medios de acreditamiento que podrán ser practicados en esa audiencia para justificar aquellas alegaciones.

En cuanto al objeto de la comparecencia, el art. 734.2 LEC ha despejado las dudas que doctrina y jurisprudencia habían mantenido acerca de la amplitud de las defensas del demandado³⁵². De acuerdo con aquel precepto las partes podrán exponer en el acto de la vista cuanto convenga a su derecho, y ello implica la

³⁵¹ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 301, el plazo de diez días en el que debe celebrarse la comparecencia, comienza con la admisión de la solicitud, y con la decisión de seguir el procedimiento con audiencia previa. Ahora bien, estará justificado que ese plazo no se respete por el tribunal si es necesario más tiempo para las actuaciones del art. 732.2 párrafo segundo LEC, o para que el demandado disponga de un plazo de cinco días previos a la vista para preparar su defensa".

³⁵² El principal problema se centraba en punto al acreditamiento y demostración de la situación jurídica cautelable, pues ésta, en cuanto fundamento de la pretensión principal, se decía que no podía ser examinada del mismo modo que en el ámbito del proceso principal. CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 241; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 31; en este sentido era frecuente encontrar resoluciones en las que se decía que "las manifestaciones vertidas por las partes en la comparecencia (...) exceden del estricto límite del procedimiento cautelar en que nos movemos y son más propios de un declarativo el que, a buen seguro, no llegarán las partes pues parecen esta condenadas a entenderse" (A JPI n^o 5 de Valencia de 16 de diciembre de 1989, fotocopia del original, y en el que se deniega la medida cautelar de suspensión frente a una entidad de radiodifusión); asimismo, el A JPI n^o 2 de Alcobendas, de 3-11-1990 (fotocopia del original), declaraba: "nos encontramos ante medidas cautelares de protección urgente de los derechos de Propiedad Intelectual, procedimiento de carácter sumario, en el que por su propia naturaleza, existe un limitado marco de posibilidades de alegación de parte y conocimiento por el juez, sin que pueda entrar a resolver sobre todas y cada una de las cuestiones planteadas por el demandado al exceder en mucho del ámbito del presente procedimiento, debiendo formularse, en su caso en el correspondiente juicio declarativo".

posibilidad de discutir sobre la concurrencia de cualquiera de los presupuestos legales de las medidas solicitadas. El mismo precepto especifica, en el párrafo siguiente, la posibilidad de alegar en la vista sobre uno de los presupuestos: el tipo y cuantía de la caución. En fin, el art. 740 LEC relativo a la defensa del sujeto pasivo cuando la misma se efectúa tras la adopción de la medida, permite la alegación de "cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna". No existen por tanto límites cuantitativos en relación con las cuestiones que pueden ser alegadas en el acto de la comparecencia. Cuestión distinta es que el órgano jurisdiccional deba apreciar la veracidad de tales alegaciones en el grado de verosimilitud o de apariencia de derecho característico del procedimiento cautelar³⁵³.

De este modo, y desde el punto de vista del actor (art. 734.2 LEC), deberán ser expuestas en el acto de la comparecencia las concretas circunstancias que integran la situación de aparente infracción de los derechos de autor, el peligro que conlleva para estos derechos la no adopción de la tutela cautelar solicitada, así como la fianza que el actor ofrece en garantía de la posición del sujeto pasivo de la medida. Todas estas circunstancias habrán sido expresadas en la solicitud de medidas cautelares, por lo que el actor no podrá, en el acto de la vista, modificar la pretensión cautelar, salvo para reducirla. La actuación del actor en la comparecencia estará dirigida a aclarar o explicar lo ya expresado en esa solicitud, y, en su caso, a complementar las anteriores alegaciones en función de las realizadas por la parte contraria³⁵⁴.

Las alegaciones defensivas del demandado pueden ir dirigidas en una doble dirección. De un lado, puede oponerse a la adopción de medidas cautelares con fundamento en la falta de presupuestos legales aducidos por el actor. De otro lado, la

³⁵³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 299; para el procedimiento en materia de derechos de autor, VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 225.

³⁵⁴ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 240; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 304; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3336.

comparecencia es el momento adecuado para que el sujeto pasivo solicite la sustitución de la medida cautelar, por una caución³⁵⁵.

En cuanto a la primera línea defensiva, el sujeto demandado podrá exponer las razones que a su juicio enervan la ilicitud de la conducta infractora de derechos de propiedad intelectual: inexistencia de la actividad ilícita afirmada por el actor³⁵⁶, haber obtenido la autorización necesaria para la explotación de un género determinado de obras³⁵⁷, haber satisfecho la correspondiente tarifa por la explotación de las obras³⁵⁸, o la posibilidad de explotar libremente una determinada creación por haber entrado ésta en el dominio público, serían algunos ejemplos de alegaciones defensivas.

Con respecto a la segunda vía de defensa, el demandado puede solicitar también en esta vista la sustitución de la medida cautelar por una caución (art. 734.2

³⁵⁵ Como explica DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 102, la comparecencia es "el momento procesal en el que el presunto infractor puede oponerse a las medidas. (...) esa oposición puede consistir en la alegación y prueba (...) relativas a su improcedencia o en el compromiso de indemnizar al solicitante de los daños y perjuicios que puedan derivarse del alzamiento (o de la no adopción) de las mismas, ofreciendo fianza (no personal) o aval bancario suficientes para responder de aquéllos"; asimismo, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 239; Díez Picazo Giménez, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 401.

³⁵⁶ Así, el asunto resuelto por la SAP de Málaga de 23 de septiembre de 1991 (RGD, n^o 574- 575, julio- agosto, 1992, p. 7602), en el que el demandado alegó que no se desarrollaba actividad musical alguna desde una determinada fecha; asimismo en el AAP de Sevilla de 25-9-1996, (AC, Audiencias, n^o 17, septiembre, 1997, marginal 1300), en el que se lee: "(...) si, efectivamente fuera cierto lo manifestado por el demandado de que en el local de su propiedad no se lleva a cabo la comunicación pública de obras musicales, nada tendría que temer con la adopción de las medidas que se solicitan, que tienden, únicamente, a evitar dicha actividad".

³⁵⁷ Así, el AAP de Barcelona de 24 de mayo de 1990 (RJC, 1990, p. 1023), por el que se revoca la resolución de instancia denegatoria de la adopción de medidas cautelares frente a una emisora municipal, declara: "(...) de lo dispuesto por el art. 17 de la LPI resulta que la comunicación pública de la obra (...) precisa de la autorización del autor, salvo las excepciones previstas en la ley, que no tienen relevancia en el caso concreto; no se discute que la emisora municipal de la demandada emite obras objeto de derecho de autor, mientras que ésta no ha demostrado, lo que le incumbía conforme al principio sobre carga de la prueba contenido en el art. 1214 CC, amén de por el principio de facilidad probatoria, que contara para ello con la mencionada autorización, hecho que ni siquiera ha llegado a alegar"; en el mismo sentido, SAP de Barcelona de 24 de julio de 1990 (RGD, n^o 558, marzo 1991).

³⁵⁸ Así, del AAP de Granada de 24-9-1990 (RGD, n^o 560, mayo 1991, p. 4653), se deduce que la parte demandada "(...) sin negar categóricamente los hechos (alegados por la entidad actora) manifiesta su disposición a abonar el importe de los derechos que correspondan, para lo que con

segundo párrafo LEC)³⁵⁹. Entendemos que esta opción representa una modalidad de defensa porque a través de ella el sujeto pasivo pretenderá situarse en una posición más beneficiosa que la que le puede reportar la adopción de la medida cautelar³⁶⁰. Con las limitaciones que esta caución presenta en los procesos cautelares sobre derechos de propiedad intelectual, conviene destacar que el sujeto pasivo podrá formular esta petición en acumulación eventual a la defensa relativa a la falta de presupuestos de la medida cautelar³⁶¹.

Por otra parte, es la comparecencia el momento en el que deben practicarse los medios de acreditamiento necesarios para la justificación de las alegaciones vertidas³⁶². Con respecto a la amplitud de los mismos la conclusión a la que debe llegarse es idéntica a la apuntada en relación con las alegaciones. Las partes podrán disponer en la audiencia "de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos de las medidas cautelares" (art. 734.4 LEC)³⁶³. Serán por tanto admisibles cualesquiera medios de

fecha (...) deposita en el Juzgado la cantidad de (...) expresando su voluntad de contratar para el futuro la concesión de autorización por la comunicación pública de las obras (...)"

³⁵⁹ Puede ser solicitada en otros momentos: en la oposición frente a la adopción de una medida cautelar inaudita parte (art. 740 LEC), o mediante una solicitud independiente (art. 747 LEC). Véase anteriormente, la sustitución de las medidas cautelares por un caución.

³⁶⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 299.

³⁶¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 299.

³⁶² Así por ejemplo, el AAP de Valladolid (Sección 1ª), de 5-9-1996, (AC 1996\1547), sobre un presunto plagio de un manual de instrucciones declara: "Dice también que el demandado señor J. que ha explotado y usado dicha obra sin su consentimiento - pero al margen de esa simple afirmación- que es negada de contrario ninguna prueba o principio de prueba aporta para justificar tal aserto, *ni con el escrito inicial ni en la ulterior comparecencia*, pues véase que la única prueba propuesta en ese acto no hace referencia al demandado señor D. G. sino a una sociedad (...) a la que precisamente había autorizado y consentido el uso y explotación de la obra en cuestión desde marzo del año 1994 (...). En suma, que la no consecución de este efecto jurídico probatorio por quien venía obligado a ello - obviamente el solicitante por imperativo de la doctrina sobre el «onus probandi» del artículo 1214 del Código Civil- no puede conducir a otra consecuencia que la señalada en la resolución judicial recurrida, es decir, la total desestimación de la pretensión cautelar ejercitada".

³⁶³ Sobre el requisito de la pertinencia y en relación con la prueba de reconocimiento judicial prevista ya por la LPI en su art. 142, establecía el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300), que revocaba la resolución denegatoria de medidas cautelares de la LPI: "si no estimaba bastante el resultado de la testifical practicada, debió acordar la práctica de reconocimiento judicial que le fue solicitado, y al que expresamente alude el art. 127, al señalar las especialidades del procedimiento, para decir que, si fuere admitida dicha prueba, se llevará a efecto de inmediato, pues, aunque se deje en manos del Juez la decisión sobre la admisión de la prueba, su discrecionalidad estriba en apreciar la pertinencia o no de la misma, es decir, si es

acreditamiento, siempre que los mismos estén directamente relacionados con los presupuestos de la medida cautelar³⁶⁴.

Para el solicitante de las medidas, la proposición de los medios de acreditamiento con los que cuenta, debe realizarse en la solicitud de medidas tal como vimos (art. 732.2 párrafo tercero LEC). Para el demandado, los medios de acreditamiento de que intente valerse deberán ser aportados necesariamente en el acto de la comparecencia, puesto que no dispone de otro momento para efectuar la proposición de los mismos³⁶⁵.

Decíamos que la LEC no ha establecido ningún tipo de limitación en cuanto a los medios de acreditamiento de los presupuestos de la medidas. Los límites a los mismos vendrán impuestos por el ámbito temporal en el que deben ser practicados aquellos medios³⁶⁶. En este sentido, la admisión de los medios de acreditamiento dependerá de que las partes cuenten con ellos y puedan ser practicados precisamente en el momento de celebrar la comparecencia³⁶⁷. Así se desprende del texto del art. 734.2 LEC que sólo contempla la suspensión de la vista, para la práctica de reconocimiento judicial, además de establecer que las partes se servirán de cuantas

precisa o no para el esclarecimiento y apreciación de los hechos y, siendo pertinente y, en este caso lo era, debió ser admitida".

³⁶⁴ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 244; asimismo explica VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 225, "podrá pedirse toda aquella (prueba) conducente a justificar o a negar la concurrencia de los presupuestos exigibles para la admisión de la cautela, siempre bajo un principio de *cognitio sumaria*"; en el mismo sentido, BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 234, para quien puede ser empleado todo medio probatorio, "siempre que no suponga dilatar el procedimiento breve de adopción de las medidas cautelares (...)".

³⁶⁵ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 306.

³⁶⁶ CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 244.

³⁶⁷ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818, "(...) el Juez debe admitir las pruebas que sean pertinentes y puedan practicarse en el acto, ya que la celeridad que la LPI imprime al procedimiento sería contradictoria a la suspensión de la comparecencia, señalando otro momento para la práctica de las pruebas"; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 70; por el mismo autor en *Las Medidas Cautelares*, cit., p. 306.

pruebas "dispongan", lo que parece impedir la suspensión de la comparecencia para la práctica de pruebas con las que no cuenten en ese momento³⁶⁸.

Debemos a continuación precisar cuáles pueden ser las consecuencias de la falta de personación en el acto de la vista de alguna de las partes. En cuanto al actor se refiere, la no asistencia del mismo en el día y hora del señalamiento no puede significar el desistimiento de la pretensión cautelar, por analogía con lo dispuesto en el art. 442.1 LEC³⁶⁹. Habida cuenta que la solicitud de medidas cautelares debe contener la expresión de los presupuestos de las medidas y la aportación de los medios de acreditamiento de aquellos presupuestos, el órgano jurisdiccional podrá resolver sobre dicha solicitud sin necesidad de que se practiquen otras actuaciones procesales³⁷⁰. Por lo que al demandado se refiere, su falta de personación no implica la declaración de rebeldía como pudiera entenderse por analogía con el juicio verbal, sino simplemente la preclusión de las posibilidades de defensa del demandado en esa audiencia³⁷¹. El órgano jurisdiccional podrá igualmente resolver sobre la medida cautelar sin tener en cuenta para ello las eventuales razones del demandado³⁷².

C) Resolución sobre la solicitud de las medidas y recursos contra la misma.

1. Resolución: plazo en el que debe emitirse, contenido y requisito de la congruencia con la solicitud de medidas cautelares.

Finalizada la comparecencia, el tribunal resolverá en el plazo de cinco días mediante auto sobre la solicitud de medidas cautelares (art. 735.1 LEC).

³⁶⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 299; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3336.

³⁶⁹ Téngase en cuenta que el art. 442.1 LEC, referido al juicio verbal prevé este efecto de desistimiento si el demandado no alega tener interés directo en la continuación del pleito.

³⁷⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 304; asimismo, DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 402; para VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3335, "cuando el solicitante no acuda a la vista, se le tendrá por desistido y se le impondrán las costas".

³⁷¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 304.

³⁷² En este sentido podía concluirse según la regulación del procedimiento cautelar en el art. 142 LPI. En este precepto, y al igual que hiciera el art. 1428 LEC, se establecía que el Juez resolvería, tras oír a las partes que concurran a la comparecencia, sin hacer distinción entre una y otra; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 244; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 232.

El establecimiento de este plazo y la fijación del momento a partir del cual debe computarse, permiten solucionar - cuanto menos a nivel legislativo- los problemas que doctrina y jurisprudencia habían denunciado en relación con el plazo fijado por la LPI para emitir la resolución cautelar. En efecto, la citada norma establecía que "Dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, del que se dará traslado a las partes, el Juez oirá a las que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso, mediante auto, al día siguiente de la finalización del plazo anterior" (art. 142.3 LPI). El precepto transcrito fijaba por tanto un único plazo de diez días en el que debía admitirse la solicitud, dar traslado de la misma a las partes, y celebrar la comparecencia, de tal modo que la resolución debiera dictarse al undécimo día de haberse presentado la solicitud³⁷³. Con la nueva regulación, el auto por el que se acuerden las medidas cautelares deberá dictarse en el plazo de cinco días tras la finalización de la comparecencia. Se trata en todo caso de un plazo impropio, por lo que su incumplimiento no conlleva la imposibilidad de efectuar posteriormente el acto procesal para cuya realización estaba previsto³⁷⁴.

Con respecto al contenido de este auto, es posible establecer unas diferencias en función del procedimiento previo a la emisión del mismo. Así, debe distinguirse atendiendo a si el auto acuerda la medidas cautelares previa audiencia del demandado o si éstas se acuerdan sin esa previa audiencia.

El primer supuesto es el que contempla expresamente el art. 735 LEC. En tal caso, la resolución por la que se acuerden las medidas cautelares deberá contener el razonamiento sobre la concurrencia de los presupuestos de las medidas, en atención a las alegaciones y medios de acreditamiento que hayan sido practicados por las

³⁷³ Esta era la interpretación mantenida por MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818; una interpretación más realista, fue propuesta por BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 234, para quien el *dies a quo* para el cómputo del plazo de diez días que establecía el precepto era el día en que finalizaba la comparecencia; recuérdese la SAP de Badajoz, Sección 2ª, de 1-12-1994, (AC 1994\2198), que pretendía justificar el incumplimiento de este plazo impropio (véase antes, al tratar sobre el señalamiento de la comparecencia).

³⁷⁴ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818; acerca de la diferencia entre plazos propios o impropios y sus consecuencias, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal, Introducción*, cit., p. 300.

partes. Indicará, en segundo lugar, la medida o medidas concretas que se acuerdan, el régimen al que quedan sujetas, así como la forma, cuantía, y tiempo en que debe ser cumplido por el actor el presupuesto de la fianza³⁷⁵.

En el supuesto en el que las medidas cautelares se acuerden *inaudita parte*, el auto por el que aquéllas se decretan debe asimismo cumplir los anteriores requisitos, si bien el Tribunal sólo tendrá en cuenta las alegaciones y medios de acreditamiento propuestos por el actor; además, el tribunal deberá fundamentar sobre las razones que han aconsejado acordar las medidas sin oír a la parte contraria (art. 733.2 párrafo primero LEC)³⁷⁶.

Por otra parte, el órgano jurisdiccional deberá inadmitir de oficio la solicitud de medidas cautelares por falta de presupuestos procesales en sentido estricto³⁷⁷; y entrando en la cuestión de fondo podrá denegar la solicitud de medidas cautelares por estimar que no concurren los presupuestos legales o por apreciar la existencia de hechos impositivos, extintivos o excluyentes que enerven la pretensión cautelar. El auto por el que se decida en alguno de estos sentidos deberá fundamentar las razones por las que no pueden concederse las medidas solicitadas³⁷⁸.

³⁷⁵ Como declaró por ejemplo, el AJPI nº 1 de Noya, de 31 de julio de 1991, (RGD, nº 570, marzo, 1992, p. 1807): "ordenando la suspensión de la actividad de comunicación pública..., así como el secuestro de los aparatos que se utilizaban en dichos actos y el precintado de los que no fueran separables del local en que estaban instalados (...)"; o como dijo el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300), tras un examen detallado de los presupuestos condicionantes de las medidas cautelares acuerda "la adopción de las medidas solicitadas, que se estiman pertinentes y que consisten en la suspensión de las actividades de reproducción y comunicación pública de obras musicales en dicho local, por medio de su ejecución mecánica, a través de soportes fonográficos, requiriendo al demandado para que, en lo sucesivo, se abstenga de ello, mientras no cuente con la preceptiva autorización autoral, *el secuestro del material que se viene empleando exclusivamente para llevar a cabo las actividades infractoras*; y el precinto del que resulte inseparable de la estructura del establecimiento (...)".

³⁷⁶ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3332.

³⁷⁷ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 247; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 312; así, por ejemplo, la SAF de Badajoz, Sección 2^a, de 1-12-1994, (AC 1994\2198), por la que se deniega la adopción de medidas cautelares con base en la falta de legitimación activa de la entidad de gestión.

³⁷⁸ Como declara el AAP de Barcelona de 20-1-1994 (AC 1994\172): "Debe concluirse por tanto que tales indicios de *fumus bonis iuris* en la parte apelante destruye la presunción de título insuficiente en el actor, haciendo inviable su petición de medidas cautelares basada en título insuficiente y en un *periculum in mora* que se desdibuja en la interpretación del contrato".

La novedad más importante en relación con la resolución que acuerda las medidas cautelares se halla en el requisito de la congruencia. Es sabido que el solicitante de las cautelas debe concretar con "claridad y precisión" la concreta medida que, a su juicio, resulta adecuada para garantizar la efectividad de la sentencia principal. El Tribunal no podrá acordar una medida más gravosa que la solicitada por el actor (art. 721.2 LEC), ni tampoco una medida con base en hechos y circunstancias distintos de los alegados por la parte, pero sí que podrá sustituir la medida cautelar solicitada por otra que pueda igualmente garantizar la efectividad de la sentencia y que resulte menos perjudicial para el sujeto soportante de las medidas (art. 726 LEC)³⁷⁹. Se evita de este modo la desestimación de aquellas solicitudes que por resultar excesivas no puedan ser amparadas por la norma, y se permite que el Tribunal efectúe una aminoración cualitativa de los efectos expresamente pedidos por el solicitante³⁸⁰.

2. Recursos frente al auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares.

El medio de impugnación más frecuente contra la resolución que acuerda o deniega las medidas cautelares solicitadas es el recurso de apelación³⁸¹. El régimen

³⁷⁹ Así, como declaró el AAP de Barcelona, (Sección 11ª), de 27-9-1989, (RJC, 1990, p. 69 y también en RGD, nº 546, marzo, 1990, p. 1727): "las medidas a adoptar se adecuan al hecho lesivo producido, debiendo suspenderse la actividad de reproducción y el secuestro de los ejemplares utilizados *sin acceder al precintado subsiguiente del material empleado* si bien subsistiendo la prohibición de suspensión de la comunicación pública denunciada por la SGAE"; o como declaró el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023): "Procede (...) la adopción de medidas cautelares en el sentido propuesto por la instante, si bien limitando su alcance a la suspensión de la comunicación pública, por *aparecer innecesario y desproporcionado el secuestro o precintado de aparatos empleados para realizarla*, sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas que deban acordarse en caso de incumplimiento de lo dispuesto".

³⁸⁰ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 311, "Una concepción rigurosa del régimen de la congruencia podría conducir, en este caso, a la desestimación de la solicitud, porque pedidos unos efectos jurídicos cualitativamente identificados, si no están amparados por la norma hay que denegarlos, no resolver sobre otros efectos cualitativamente distintos. La disposición que consideramos mitiga ese rigor y establece para el caso un tratamiento similar a la congruencia cuantitativa, aunque propiamente no contempla un caso de esta última (por ejemplo: pedido un embargo preventivo por 5 millones y concederlo por 10 millones), sino una valoración ponderativa de la diversa gravedad de la incidencia de la medida en la esfera jurídica del demandado".

³⁸¹ La originaria redacción del art. 127 de la LPI de 1987 omitía toda referencia a la impugnación del auto por el que se acordaban medidas cautelares de esa ley. No obstante, la remisión al art. 1.428 LEC de 1881, posibilitaba un recurso de apelación directo sin efecto

de este recurso requiere atender a dos circunstancias: de un lado, si la adopción de las medidas cautelares se ha efectuado previa audiencia del demandado o sin oír a la parte contraria; de otro lado, si el auto ha sido estimatorio o desestimatorio de la pretensión cautelar.

El art. 735.2 II LEC declara recurrible en apelación el auto que haya acordado medidas cautelares previa audiencia del sujeto soportante de las mismas. En este caso, el recurso puede ser interpuesto por cualquiera de las dos partes: el demandado por cuanto habrá sufrido un gravamen por la medida cautelar decretada, y el demandante por cuanto puede no ver satisfecha la completa petición de medidas cautelares o porque el Tribunal fijó una caución improcedente o excesiva³⁸².

Diferentemente, cuando las medidas cautelares han sido acordadas sin dar previa audiencia al demandado, este último no podrá interponer recurso de apelación. Su impugnación deberá canalizarse a través del cauce de oposición regulado por la LEC (art. 733.2 II). La *ratio* de esta última norma habría que hallarla en la voluntad del legislador de aprovechar un único trámite - el de la oposición- para impugnar la resolución que ha acordado la medida cautelar³⁸³.

Con todo, se plantea la cuestión de si podrá el actor, en este último caso, interponer recurso de apelación. Se trataría de un recurso de apelación frente a un auto que ha acordado medidas cautelares *inaudita parte*, por lo que en principio,

suspensivo, CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 253; DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 104; en este sentido, el A JPI n^o 2 de Alcobendas de 3-11-1990, (fotocopia del original), que resolvía la solicitud de medidas cautelares presentada por diversas entidades de radiodifusión autonómicas frente a la entidad Antena 3 Televisión, desestima dicha petición y, por lo que ahora importa, declara: "Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles que contra ella, cabe interponer recurso de apelación, en un sólo efecto ante este juzgado, en el plazo máximo de cinco días, del que en su caso conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid". La reforma de la LPI por ley de 1992, de 7 de julio, integró el procedimiento de adopción de las medidas cautelares con algunas disposiciones de la LEC y en su apartado 3^o estableció que "El auto será apelable en un solo efecto", MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 226.

³⁸² VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3340. Téngase en cuenta que la LEC no distingue entre ambas partes sino que establece "Contra el auto que acuerde medidas cautelares cabrá recurso de apelación, sin efectos suspensivos" (art. 738 LEC).

³⁸³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 315.

ningún gravamen supondría para el solicitante de las cautelas. Sin embargo, es posible que el auto no haya acordado la medida concretamente especificada por el solicitante, o que se haya producido una estimación parcial, o finalmente que el actor considere excesivamente alta la caución fijada en aquella resolución, y en tales casos resultaría injustificado privar al actor del recurso de apelación³⁸⁴.

Cuando el auto ha denegado la adopción de las medidas cautelares solicitadas, "sólo cabrá recurso de apelación, al que se dará una tramitación preferente" (art. 736.1 LEC). Es evidente que en tal caso, sólo el actor cumplirá el requisito del gravamen y aparecerá como legitimado para interponer aquel recurso. No obstante, y sin perjuicio de esa apelación, el actor podrá reiterar la petición de medidas cautelares siempre que demuestre que cambiaron las circunstancias existentes en el momento de la primera petición (art. 736.2 LEC)³⁸⁵.

De otro lado, para garantizar la efectividad del procedimiento cautelar, la ley declara en el art. 735.2 II, que el recurso de apelación no producirá efectos suspensivos. La disposición va referida lógicamente al recurso de apelación que se interpone frente al auto que haya acordado las medidas cautelares, pues en caso contrario no existirán efectos que suspender. Y en ese contexto, la no producción de efectos suspensivos va a suponer tanto para el sujeto pasivo (que será quien probablemente haya interpuesto el recurso de apelación), cuanto para el solicitante de las cautelas (que eventualmente puede recurrir en apelación como dijimos), la eficacia inmediata de los efectos declarados por el auto que acuerda la medida cautelar³⁸⁶.

³⁸⁴ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 315.

³⁸⁵ Al respecto entendía DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección...*, cit., p. 104, bajo la vigencia del art. 142 LPI, que cabía cuestionar la virtualidad de este recurso habida cuenta de la posibilidad de reiterar la solicitud de medidas cautelares; asimismo, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818.

³⁸⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 316; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 253; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3340; asimismo, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1818, según el derogado procedimiento de la LPI.

D) La ejecución de la resolución que acuerda una medida cautelar.

Emitida la resolución judicial en la que se acuerdan las medidas cautelares, la efectividad de las mismas va a depender en primer término del cumplimiento de la caución por el solicitante de las cautelas (art. 737 LEC). Verificado este presupuesto por el órgano jurisdiccional, se procederá de oficio al inmediato cumplimiento de lo acordado en la resolución cautelar (art. 738 LEC).

La LEC ha establecido en este punto una serie de normas que proporcionan al órgano jurisdiccional los instrumentos necesarios para lograr la plena efectividad de lo declarado en la resolución cautelar (art. 738 LEC)³⁸⁷. Sin embargo, en la materia que nos ocupa, no son éstas las únicas normas reguladoras de la actividad ejecutiva cautelar. Junto a ellas deberán ser tenidas en cuenta aquellas disposiciones de la LPI que bajo el *nomen iuris* de medidas cautelares, constituyen específicas técnicas de ejecución del contenido de la resolución cautelar³⁸⁸.

La cuestión de los instrumentos adecuados y necesarios para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en una resolución cautelar, aconseja atender al tipo de cautela que se ha acordado en esa resolución. Centrándonos en las medidas cautelares previstas específicamente por la LPI, es posible diferenciar entre aquellas medidas cuya observancia requiere una conducta personal por parte del sujeto demandado y aquellas otras que podrán ser ejecutadas por el órgano jurisdiccional al margen de la voluntad del sujeto pasivo³⁸⁹. Comenzaremos por estas últimas.

Decretada la medida cautelar consistente en la *intervención* de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita (art. 141.1º LPI), los medios para ejecutarla

³⁸⁷ Normas que habían sido reclamadas por la doctrina, ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., pp. 65-66; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Sobre el régimen cautelar en defensa de la competencia...*, cit., p. 501; TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las medidas cautelares de la Ley de Protección al Honor...*, cit. p. 51; BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 237; MUÑOZ DELGADO y MÉRIDA, J., *Medidas cautelares en materia de Propiedad Industrial, en Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 141.

³⁸⁸ Nos referimos en concreto a la norma que determina los bienes sobre los que debe efectuarse la traba en el embargo preventivo destinado a garantizar la remuneración compensatoria por copia privada, y en la medida consistente en secuestrar ejemplares empleados (no producidos) para la actividad ilícita o los instrumentos empleados para la misma, como a continuación veremos.

³⁸⁹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 322.

deberán ser fijados por el órgano jurisdiccional atendiendo a las circunstancias de cada caso. Así, el tribunal puede ordenar al administrador o perceptor de tales ingresos la exhibición en el Juzgado de los documentos acreditativos de las cantidades obtenidas periódicamente por aquella explotación (art. 259 LEC), y cuya cuantía servirá de base para el cálculo de la eventual indemnización (art. 140 LPI)³⁹⁰. En caso de negativa por parte de este sujeto, y conocido el lugar en que tales documentos pueden hallarse, el tribunal podrá acordar la entrada y registro en el mismo para ocuparlos y ponerlos a disposición del juzgado (art. 261.2 LEC). Si las circunstancias lo aconsejaren, podrá acordarse el nombramiento de un interventor *ad hoc* con limitación de las funciones que le competen: fiscalizar o vigilar los ingresos obtenidos por el aparente infractor de derechos de autor durante el tiempo de explotación de estos derechos³⁹¹.

Por su parte, la medida cautelar consistente en el *depósito* de las cantidades obtenidas por la actividad ilícita (art. 141.1 LPI), se ejecutará ordenando al sujeto perceptor de esas cantidades la retención y el posterior ingreso de las mismas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones (art. 622.1 LEC). Ante el incumplimiento de esta orden por el perceptor, el órgano jurisdiccional podrá nombrar un administrador judicial para que sea él quien proceda periódicamente al ingreso de las cantidades obtenidas por la actividad respectiva en la reseñada cuenta (art. 622 LEC).

En fin, acordada la medida cautelar del *depósito o consignación* de las cantidades adeudadas en concepto de remuneración (art. 141.1 LPI)³⁹², su ejecución consistirá en ordenar al sujeto pasivo de la medida el ingreso de la cantidad fijada por el tribunal, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Ante el incumplimiento de esta orden podrá decretarse el embargo preventivo de dichas cantidades sin

³⁹⁰ Piénsese en la recaudación por taquilla de la exhibición cinematográfica, la recaudación por un concierto o las cantidades obtenidas por una representación teatral.

³⁹¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 335.

³⁹² Ya dijimos que esta medida resulta adecuada para aquellas explotaciones en las que no se obtienen cantidades que constituyen la base para el cálculo de la indemnización sino que está referida a las explotaciones que son remuneradas mediante tarifas generales.

necesidad de que el sujeto pasivo manifieste los bienes que pueden ser embargados (art. 738 LEC).

Un segundo grupo de medidas que pueden ser ejecutadas prescindiendo de la colaboración del sujeto pasivo, son las contempladas en el apartado 3º del art. 141 LPI. Como tuvimos ocasión de comprobar, este apartado contiene una combinación de disposiciones, relativas, en unos casos, al contenido específico de las medidas cautelares, y en otros, a los medios de ejecución de la medida cautelar de suspensión. Veamos cada una de ellas.

El secuestro de los *ejemplares producidos* (art. 141.3 LPI) es una medida cautelar adecuada para garantizar la sentencia de condena a la destrucción de esos ejemplares (art. 139.1.c LPI). Tratándose de ejemplares que, una vez reproducidos, están siendo objeto de distribución, la ejecución de esta medida cautelar deberá pasar por la retirada del comercio de esos ejemplares (art. 139.1.c LPI)³⁹³ y su posterior depósito. Para ello, el juez requerirá mediante providencia a los establecimientos comerciales en los que se encuentren los ejemplares ilícitos, para que los conserven a disposición del tribunal. Tales establecimientos serán nombrados depositarios judiciales (art. 626.2 LEC) y estarán sujetos a los límites impuestos por el art. 738.3 LEC³⁹⁴. Si el tribunal lo considera necesario, ordenará el traslado de los ejemplares a un único establecimiento - público o privado- que resulte adecuado para tal depósito (art. 626.1 LEC), y designará a un depositario al que se le encomiende la función de custodiar dichos ejemplares, a la espera de lo que se resuelva en el proceso principal.

Por su parte, el secuestro de los *ejemplares utilizados*, no cumple como ya se indicó, una función de garantía de una hipotética sentencia de condena a la

³⁹³ Recuérdese lo dicho en el capítulo cuarto sobre la consideración de la «retirada del comercio de esos ejemplares ilícitos» (art. 139.1 c LPI) como una técnica instrumental de ejecución de la medida cautelar de suspensión o de la sentencia definitiva de cesación.

³⁹⁴ Según este precepto, "Los depositarios, administradores judiciales o responsables de los bienes o derechos sobre los que ha recaído una medida cautelar sólo podrán enajenarlos previa autorización por medio de providencia del tribunal y si concurren circunstancias tan excepcionales que resulte más gravosa para el patrimonio del demandado la conservación que la enajenación.

destrucción de los mismos, sino que constituye una técnica adecuada para ejecutar la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita de explotación. Los fonogramas utilizados, por ejemplo, en los actos de comunicación pública, no son secuestrados con el fin de proceder, tras la sentencia estimatoria, a la realización forzosa de esos bienes, y a satisfacer a los autores con el producto de lo obtenido³⁹⁵. El secuestro de los medios indirectos con los que se efectúa la infracción estaría destinado a impedir provisionalmente la actividad de explotación, y de ahí que quepa considerar dicho secuestro como técnica de ejecución de la medida cautelar de suspensión. En todo caso, la medida se ejecutará ordenando al sujeto pasivo de la misma la no utilización de los ejemplares empleados y su conservación (art. 626 LEC), y, si fuera necesario, la puesta a disposición de esos bienes en el establecimiento público o privado designado por el tribunal (art. 626 LEC)³⁹⁶.

Con respecto al *material empleado* exclusivamente para la reproducción o comunicación pública, podrían ser aplicadas las consideraciones anteriores. Para lograr la efectividad de la medida consistente en la suspensión de la actividad ilícita, el juez podrá ordenar el precinto de dichos equipos y aparatos (tal como decía el art. 139.1 e LPI) durante el tiempo en el que se resuelve el proceso principal. Si el juez lo estima necesario, podrá acordar el traslado de esos equipos del lugar en que se efectúa la actividad ilícita, a un establecimiento público o privado (art. 626 LEC)³⁹⁷.

³⁹⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 519.

³⁹⁶ Recuérdese el AAP de Sevilla de 25-9-1996 (AC, Audiencias, nº 17, septiembre, 1997, marginal 1300) en el que tras un examen detallado de los presupuestos condicionantes de las medidas cautelares acuerda "la adopción de las medidas solicitadas, que se estiman pertinentes y que consisten en la suspensión de las actividades de reproducción y comunicación pública de obras musicales en dicho local, por medido de su ejecución mecánica, a través de soportes fonográficos, requiriendo al demandado para que, en lo sucesivo, se abstenga de ello, mientras no cuente con la preceptiva autorización autoral, *el secuestro del material que se viene empleando exclusivamente para llevar a cabo las actividades infractoras*; y el precinto del que resulte inseparable de la estructura del establecimiento".

³⁹⁷ Puede resultar ilustrativa a este respecto, el AAP de Sevilla, de 19-9-1995, (AC 1995\1785): "Tratándose, como se trata, de un auto ejecutado ya el 14 de octubre de 1994 al retirarse todos los elementos y aparatos musicales de la Discoteca denominada «Quinta Marcha», en la localidad sevillana de San José de la Rinconada, no tiene sentido alguno, tras un desistimiento de la apelación no ratificado, enarbolar ahora argumentos tales como «la falta de delimitación personal del demandado», don M., o la nulidad de actuaciones por no habersele notificado el procedimiento. Probado en autos que «la notificación del procedimiento se hizo a un vecino que conocía

Por último, dentro del grupo de medidas cautelares que pueden ser ejecutadas con exclusión del comportamiento del sujeto demandado, debe incluirse la medida consistente en el embargo preventivo destinado a garantizar la sentencia de condena al abono del derecho de remuneración por copia privada (art. 141.4º y 25.20 LPI). En este supuesto, nos encontramos también ante una norma de ejecución de la medida cautelar del embargo, en virtud de la cual, la ejecución de este embargo preventivo no deberá seguir el orden de bienes a embargar señalado por el art. 592 LEC, sino que deberá recaer sobre los bienes a los que se refiere el art. 25.20 LPI³⁹⁸.

Debemos en segundo lugar ocuparnos de los mecanismos adecuados para lograr la efectividad de las medidas cautelares que requieren la colaboración del sujeto pasivo de la medida: suspensión de la actividad ilícita (art. 141.2 PI) y la orden judicial de abstenerse temporalmente de iniciar una actividad que se presume ilícita (art. 727.7 LEC). Decíamos antes que algunas de las medidas previstas en el art. 141.3 LPI constituyen medios para reforzar, garantizar, o ejecutar el pronunciamiento cautelar de suspensión de una actividad ilícita o de prohibición de reanudarla. Sin embargo, en ciertos casos la conducta personal consistente en paralizar una determinada actividad o en abstenerse de iniciarla, no podrán garantizarse mediante aquellas medidas de remoción, siendo necesario acudir a las

perfectamente quién explotaba la Discoteca - Bar M-5 con el nombre comercial antedicho», habiéndose aquietado el demandado al auto y habiendo permitido la visita reiterada de los Inspectores de la SGAE, de cuya indagación resultó y admitió que explotaba el citado local desde 1992, no tiene sentido alguno que se oponga a la práctica de medidas cautelares adoptadas con anterioridad. Ni hay pues indefensión ni pudo haberla, puesto que, además, si con anterioridad a abril de 1994 dicho negocio era explotado por otra persona, es evidente que la SGAE se hubiera desistido de la acción, dirigiendo sus pretensiones a quien resultare ser explotador real del negocio. Además, es inútil, superfluo e inconsecuente venir ahora a plantear y discutir en la Sala cuestiones improcedentes, habida cuenta de que, en primer lugar, tratábase de medidas de protección urgente autorizadas por la Ley de 11 noviembre 1987 en su art. 126, y previstas además «in genere» en el art. 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de carácter sólo cautelar que no prejuzgan el resultado del litigio; en segundo lugar, que 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», y finalmente, que pertenece al terreno de lo pintoresco usar la Administración de Justicia para fines y objetivos que a nada conducen cuando el auto que decretó tales medidas está más que ejecutado".

³⁹⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 331.

disposiciones previstas por la LEC para la ejecución de sentencias de condena a una obligación de no hacer (art. 738 LEC)³⁹⁹.

La ejecución de estas medidas comienza con el requerimiento dirigido al sujeto pasivo de la medida para que paralice la actividad que estaba realizando (art. 141.2 LPI), o para que se abstenga de iniciar la infracción que estaba preparando (art. 727.7 LEC), y ello con el apercibimiento de los apremios personales o multas coercitivas que puedan serle impuestas, en caso de incumplimiento (art. 699 LEC)⁴⁰⁰.

Efectuado ese requerimiento, si el sujeto pasivo de la medida incumple lo dispuesto en él, se le requerirá para que deshaga lo mal hecho si fuere posible, intimándole con la imposición de multas coercitivas por cada mes que transcurra sin deshacerlo (art. 710.1 LEC). Semejante posibilidad, tratándose de la suspensión o prohibición de actividades de explotación de derechos de autor, resultará en la mayoría de los casos de imposible aplicación, porque el carácter inmaterial de tales derechos impedirá deshacer lo indebidamente ejecutado⁴⁰¹. El incumplimiento de la orden de abstención conllevará por tanto la indemnización de daños y perjuicios originados por los resultados irreversibles de aquel incumplimiento (art. 710.2 LEC), y puesto que se trata de ejecutar una medida cautelar, en lugar de la indemnización deberá decretarse un embargo preventivo para garantizar esa condena indemnizatoria⁴⁰².

³⁹⁹ Piénsese en la suspensión de la emisión por una entidad de radiodifusión de todas las obras musicales o audiovisuales. El precintado o cierre del centro emisor podría resultar una medida desproporcionada para lograr la suspensión de la actividad ilícita. En este sentido explica, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit. p. 1777, que la acción de remoción del proceso principal "alcanzaría a la estación terrestre de emisión, pero no al local donde se diserta, representa y expone o emite, aunque sí a su equipamiento técnico".

⁴⁰⁰ En materia de derechos de autor, el requerimiento consistirá en ordenar que deje de efectuarse las representaciones de una obra teatral, o que se suspendan los actos de comunicación pública que se ejecutan en un determinado local, o que se suspendan las emisiones efectuadas por una entidad de radiodifusión, o que se suspenda la actividad de reproducir y distribuir ejemplares de una determinada obra, o que se abstenga de iniciar la proyección de una obra audiovisual programada con dos semanas de antelación.

⁴⁰¹ De este modo ocurre con las explotaciones efímeras o puntuales (ejecución de un concierto o de una representación teatral) que se consumen en un solo acto.

⁴⁰² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 338.

Incumplido entonces ese primer requerimiento con las consecuencias que hemos apuntado, se realizará un segundo requerimiento en el que se ordenará al sujeto pasivo que se abstenga de reiterar el incumplimiento, con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial (art. 710.1 LEC). Se trata de un medio coactivo para lograr que el sujeto pasivo cumpla la orden personal impuesta, sin embargo puede resultar más coactivo la imposición de multas coercitivas al sujeto pasivo de la medida, que la advertencia de poder iniciar frente al mismo un procedimiento penal⁴⁰³.

E) Oposición a la medida cautelar acordada sin previa audiencia del demandado.

Como hemos comprobado, la resolución que acuerda una medida cautelar puede ser decretada tras oír a la parte contraria o sin previa audiencia del demandado. En este segundo caso, la LEC ofrece al sujeto pasivo de la medida, la posibilidad de ser oído mediante el cauce de la oposición a la medida cautelar (art. 739 LEC)⁴⁰⁴. Este trámite de oposición no se regulaba en el derogado art. 142 LPI, habida cuenta de la preceptividad de la audiencia previa que ese precepto imponía para la adopción de las medidas cautelares que esta norma especial contempla⁴⁰⁵.

La oposición a la medida cautelar decretada *inaudita parte* constituye el momento adecuado para que el sujeto pasivo formule las alegaciones y aporte los medios de acreditamiento que no tuvo oportunidad de alegar y aportar antes de la primera resolución sobre la medida cautelar. Tales medios estarán dirigidos a lograr el alzamiento de la medida cautelar (por falta de los presupuestos que determinaron

⁴⁰³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 338; asimismo en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 35.

⁴⁰⁴ DAMIÁN MORENO, J., en *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 157.

⁴⁰⁵ No obstante, antes de la reforma de la LPI de 1987 por ley de 1992, la doctrina había apuntado la posibilidad de este trámite de oposición, con base en la remisión que la LPI efectuaba al art. 1428 LEC, LORCA NAVARRETE, A. M^a., *Acciones y procedimientos...*, cit., p. 1038; ACOSTA ESTÉVEZ, *Criterios básicos...*, cit., p. 1027. A nuestro juicio esta posibilidad no era admisible porque suponía conceder al sujeto pasivo de la medida mayores posibilidades de audiencia que al demandado del proceso principal, ORTELLS RAMOS, M., *Sobre las medidas cautelares...*, cit., p. 68; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 232.

la adopción de la misma), la modificación de la medida, o eventualmente, la sustitución de ésta por una caución (art. 740 LEC)⁴⁰⁶. En todo caso, la oposición se dirige frente al contenido de la resolución cautelar, es decir, frente a las medidas cautelares acordadas, y no frente a los actos ejecutivos en que se desenvuelven tales medidas⁴⁰⁷.

La oposición a las medidas acordadas debe ser formulada por el sujeto pasivo de la medida en el plazo de veinte días contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares (art. 739 LEC). Del escrito de oposición se dará traslado al solicitante y se le citará para la vista (art. 741 LEC), en la que se practicarán los medios de acreditamiento propuestos, y en la que se deberán seguir las normas establecidas para la comparecencia previa (art. 734 LEC).

En esa comparecencia el demandado podrá alegar cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia de la misma, sin que quede sujeto a ninguna limitación legal (art. 740 LEC). Los límites vendrán impuestos, como ya se indicó, por la vinculación de los hechos alegados con los presupuestos legales de las medidas cautelares. En este sentido podrá alegar el opositor la ausencia de los presupuestos para acordar la medida, o la no concurrencia de los requisitos adicionales para que aquella se acordara *inaudita parte*⁴⁰⁸. Es importante destacar que el demandado no se verá limitado a los hechos tenidos en cuenta para la resolución cautelar, sino que podrá también alegar aquellos hechos y circunstancias que hayan acontecido desde la adopción de la medida cautelar y hasta la formulación de la oposición (art. 743 LEC)⁴⁰⁹.

Esta amplitud de las defensas del demandado en la fase de oposición a la medida cautelar, permite en los procesos sobre propiedad intelectual, la alegación

⁴⁰⁶ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3357.

⁴⁰⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 358.

⁴⁰⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 361.

⁴⁰⁹ Acerca de esta situación antes de la entrada en vigor de la LEC, véase, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 361-362; asimismo en *Las medidas cautelares en la nueva...*, cit., p. 35; sobre la posibilidad de ampliar los hechos en este trámite de oposición, VALLS

por el demandado de una concreta circunstancia que extinguiría parcialmente el presupuesto del *fumus boni iuris*. En la práctica judicial de las entidades gestoras de los derechos de autor, es frecuente que tras la adopción de las medidas cautelares, el sujeto pasivo de las mismas satisfaga voluntariamente las tarifas exigidas por la citada entidad de gestión. Este hecho extintivo podrá ser alegado en la oposición a la medida cautelar, pero no será determinante en todo caso del alzamiento de las medidas cautelares, pues algunas podrán subsistir a los efectos de garantizar la indemnización correspondiente por haber procedido ilícitamente a la explotación de las obras.

Las alegaciones que pueda realizar el demandante en la vista de la oposición no podrán suponer una ampliación, sí en cambio una reducción, de las peticiones y de los hechos que quedaron delimitados en la solicitud inicial de medidas cautelares. No podrá por tanto el demandante alegar en la vista de la oposición hechos nuevos que hayan acaecido desde la presentación de la pretensión cautelar hasta el momento de esa comparecencia⁴¹⁰.

Celebrada la vista, el juez deberá resolver en el plazo de cinco días, en forma de auto, que podrá contener los siguientes pronunciamientos (art. 741.2 LEC). Podrá, en primer lugar, desestimar la oposición y mantener las medidas cautelares acordadas inicialmente. En tal caso, el auto condenará al opositor a las costas causadas por la realización de ese trámite procesal. Si por el contrario, fueran estimadas las alegaciones realizadas por el demandado, el tribunal alzaré las medidas acordadas, condenará al actor a las costas y a la indemnización de daños y perjuicios consecuencia de una medida cautelar improcedente (art. 741.2 párrafo tercero, LEC)⁴¹¹.

Para esta última posibilidad, la ley exige la petición del sujeto pasivo de la medida y remite a las normas sobre liquidación de daños y perjuicios previstas para

GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3358; DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 403.

⁴¹⁰ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 364.

⁴¹¹ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3359.

el proceso de ejecución (art. 742 LEC). Ello exige que, a diferencia de la responsabilidad objetiva por el indebido uso de la tutela cautelar, el opositor formule la correspondiente pretensión de reclamación de daños y perjuicios, y que la misma quede sujeta a los actos consecuencia del principio dispositivo⁴¹².

F) La variabilidad de las resoluciones sobre medidas cautelares.

El derogado procedimiento para la adopción de las medidas cautelares previstas específicamente por la LPI, contenía una disposición peculiar en el contexto general de la tutela cautelar. Se trataba del apartado 6º del art. 142 LPI, en cuya virtud era posible reiterar la petición de medidas cautelares siempre que aparecieran hechos nuevos relativos a la infracción, o cuando se obtuvieran medios de acreditamiento de los que se hubiera carecido anteriormente⁴¹³.

Ninguna objeción cabía formular a esta disposición en cuanto posibilitaba reiterar la petición de medidas cautelares ante la existencia de nuevos hechos relativos a la infracción, pues no otra cosa significan los límites temporales de la cosa juzgada⁴¹⁴. Sin embargo, la posibilidad de reiterar la solicitud de medidas cautelares ante el descubrimiento de medios de acreditamiento adecuados para

⁴¹² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 371. Recuérdese en este punto la STS (Sala 1ª) de 5-5-1998 (RJ 1998\3235) sobre la imitación de los dibujos de la baraja de cartas española. Acordadas medidas cautelares de inutilización de los instrumentos empleados para la fabricación de esos ejemplares y la retirada del comercio de las mismas, la sentencia de primera instancia estima la demanda. Planteado recurso de apelación, la AP estima el recurso, revoca la sentencia de instancia y condena a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por las medidas cautelares: "(...) debemos revocar y revocamos dicha resolución y, en consecuencia, desestimamos la demanda planteada y estimamos la reconvencción formulada por la parte demandada, condenando a la actora al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la demandada a consecuencia del precinto desde la fecha de éste hasta su total levantamiento, los que se fijarán en ejecución de sentencia».

⁴¹³ VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3367.

⁴¹⁴ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 33. En efecto, la autoridad de cosa juzgada impediría que pudiera resolverse sobre los mismos presupuestos o hechos cubiertos por la resolución cautelar, pero no excluiría la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento ante un cambio de circunstancias no tenidas en cuenta en aquella resolución cautelar; CARRERAS LLANSANA, *Las medidas cautelares...*, cit., p. 590; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo*, cit., p. 236; por el mismo autor en *Derecho Procesal civil...*, cit., p. 595; en general, sobre los límites de la cosa juzgada, DE LA OLIVA SANTOS, A., *Sobre la cosa juzgada*, Madrid, 1991, pp. 82 y ss.

probar los mismos hechos acotados por la resolución cautelar, planteaba serias dudas sobre el mantenimiento de aquella institución en este tipo de resoluciones⁴¹⁵.

Dos eran las interpretaciones que podían sostenerse en punto al citado precepto. De un lado, cabía entender que las resoluciones cautelares en materia de propiedad intelectual no producían efecto de cosa juzgada, con el consiguiente riesgo de posibilitar incondicionalmente la variabilidad de la resolución cautelar⁴¹⁶. La segunda opción consistía en admitir que la autoridad de la cosa juzgada no era incompatible en este tipo de resoluciones, pero en éstas aquel específico efecto quedaba sujeto a unos límites más amplios que en el resto de resoluciones judiciales, de tal manera que la mutabilidad de la resolución cautelar debía ser admitida no sólo ante el descubrimiento de nuevos hechos sino también ante la aparición de nuevos medios de acreditamiento⁴¹⁷.

⁴¹⁵ Entiende, a este respecto CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 264, que la regla general en nuestro ordenamiento consistía en la producción de cosa juzgada de las resoluciones cautelares, mientras que la especialidad estaría constituida por el art. 142.6 LPI. En concreto, con respecto a los derechos de propiedad intelectual, entendía la autora citada, en la obra *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 114, que "la producción de cosa juzgada de las resoluciones cautelares dictadas al amparo de la LPI resulta cuanto menos cuestionada, acudir a los llamados límites temporales siendo posible respecto a nuevos hechos no lo será cuando la novedad se refiera al material probatorio"; en el mismo sentido, ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial...*, cit., p. 31; PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en...*, cit., p. 330.

⁴¹⁶ Se trata de una tesis defendida con carácter general (no sólo para las resoluciones cautelares en materia de propiedad intelectual) por un importante sector doctrinal: LORCA NAVARRETE, A. M^a., *Acciones y procedimientos...*, cit., p. 1039; JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C., *La Protección Judicial y extrajudicial...*, cit., p. 133; ACOSTA ESTÉVEZ, J., *Criterios básicos...*, cit., p. 1028, autores todos ellos que consideraron esta disposición innecesaria por cuanto las resoluciones cautelares no producen efecto de cosa juzgada; VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 227; asimismo MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1819, afirma que "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".

⁴¹⁷ CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 264; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., pp. 396- 397; CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia...*, cit., p. 530, para quien sólo es posible reiterar la solicitud de medidas cautelares ante nuevos hechos, si bien reconoce que la jurisprudencia ha considerado suficiente aquella solicitud ante nuevas pruebas (AAP de Barcelona, Sección 15^a, de 9-9-1994, RJC, 1995, p. 127); por su parte, entendía BARONA VILAR, S., *Tutela cautelar en materia...*, cit., p. 237, que el art. 142.6^o LPI constituía una concepción errónea del legislador en

Con la entrada en vigor de la LEC, ha desaparecido aquella particular disposición del procedimiento cautelar de la LPI, y se ha proclamado lo que podría denominarse la variabilidad de las resoluciones cautelares por hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas (art. 743 LEC).

Esos hechos comprenden no sólo los nuevos o inexistentes en el momento en el que se dictó la resolución cautelar, sino también aquellos que existieron en aquel momento pero que no pudieron ser alegados por desconocimiento de la parte⁴¹⁸. En segundo lugar, para que pueda procederse a un nuevo enjuiciamiento sobre la medida cautelar es preciso que esos hechos alcancen la entidad suficiente para poder fundamentar una nueva resolución judicial⁴¹⁹. Es decir, ha de tratarse de hechos nuevos relativos a la infracción de derechos de autor, y no argumentaciones o fundamentos desarrollados a partir del material fáctico incluido en la inicial resolución cautelar⁴²⁰. Por último, debe tratarse de hechos que sucedieron o fueron descubiertos por la parte a quien interese, con posterioridad al momento preclusivo de alegación y acreditamiento de los mismos en el proceso cautelar⁴²¹.

Subiste sin embargo la cuestión acerca de la suficiencia de los medios de acreditamiento para abrir un nuevo enjuiciamiento sobre la resolución cautelar⁴²².

esta específica materia, que conllevaba el establecimiento de un trato privilegiado a estos derechos con respecto a la materia de publicidad y de competencia desleal.

⁴¹⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p.377; DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I, *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 404.

⁴¹⁹ BERZOSA FRANCO, M^a V., *Demanda, causa petendi...*, cit., p. 214; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., p. 493; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 269; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3368.

⁴²⁰ Como afirma, ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo*, cit., p. 244, "las nuevas circunstancias deben tener la entidad suficiente para integrar el supuesto de la norma con su sola consideración, prescindiendo de la situación de hecho cubierta por la cosa juzgada"; o como afirma VALLS GOMBAU, J. F., *Medidas cautelares por razón...*, cit., p. 228, "debe justificarse que el cambio de circunstancias incida sustancialmente en los presupuestos definitorios y necesarios para la adopción de las cautelas".

⁴²¹ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 383.

⁴²² Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 44, "(...) en el régimen de la actividad procesal cautelar no parece excepcionar la preclusión la novedad del medio de acreditamiento o el descubrimiento de uno nuevo, sino sólo el estricto hecho nuevo y, en algún supuesto, el posteriormente descubierto (art. 736.2 y 743 LEC).

Desde nuestro punto de vista esta cuestión debe ser resuelta en sentido positivo, pero el fundamento de esta conclusión debe hallarse no tanto en la institución de la cosa juzgada material (adecuada para las resoluciones del proceso principal), cuanto en el régimen de la firmeza de las resoluciones judiciales y en las excepciones a la preclusión que se establecen con carácter general para estas resoluciones⁴²³.

En efecto, la autoridad de la cosa juzgada se predica fundamentalmente de las resoluciones de fondo o de las resoluciones que deciden el objeto del proceso principal (arts. 222 y 421 LEC), y como es sabido, las resoluciones cautelares pueden de manera *mediata* tutelar el derecho material pero lo inmediatamente tutelado a través de las mismas es la sentencia del proceso principal. Por tanto, las resoluciones cautelares no resuelven el objeto del proceso principal ni producen efecto de cosa juzgada en ese proceso principal⁴²⁴.

La cuestión debe ser por tanto examinada desde el punto de vista de la firmeza o cosa juzgada formal. Y desde esta perspectiva debe tenerse en cuenta que las excepciones a la preclusión no son tratadas con la misma severidad durante la pendency del proceso principal que una vez producido el efecto de cosa juzgada (arts. 270 y 460 LEC). Semejante graduación en las excepciones a la preclusión, podría ser aplicable al proceso cautelar, pues siendo éste un proceso cuya vigencia queda subordinada al proceso principal, no podría exigirse respecto de aquél un mayor rigor en el régimen de la preclusión⁴²⁵. Dicho de otro manera, en tanto en cuanto las medidas cautelares son incidentales de un proceso de declaración, y en

⁴²³ ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 595.

⁴²⁴ Como explica DE LA OLIVA, A., *Derecho Procesal Civil...*, cit., p. 488. "Sólo el fondo es, sin discusión, cosa a los efectos de la cosa juzgada cuando de cosa juzgada material se trata"; asimismo, ORTELLS RAMOS, M., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 595; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 396; en concreto para el ámbito de los derechos de autor, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 526.

⁴²⁵ ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo*, cit., p. 242; por el mismo autor en *Derecho Procesal civil*, cit., p. 595; por el mismo autor en *Las medidas cautelares*, cit., p. 380.

tanto este último se halle pendiente, deberían ser aplicadas al proceso cautelar, las excepciones a la preclusión previstas para ese proceso principal⁴²⁶.

Desde ese punto de vista pueden entenderse mejor las razones que se aducen para justificar la variabilidad de las medidas cautelares ante la aparición de nuevos medios de acreditamiento. En este sentido, se afirma que la celeridad característica del procedimiento cautelar, y la necesidad de obtener de manera urgente una decisión judicial provisional, impediría en ciertos casos la obtención y aportación de medios de acreditamiento apropiados para la demostración de la apariencia de buen derecho⁴²⁷. No resultaría acorde con el fin institucional de la tutela cautelar admitir la presentación de nuevos medios de acreditamiento en diversos momentos del proceso de declaración (art. 270 LEC), y rechazar la presentación de los mismos en el proceso cautelar.

La propia regulación de las medidas cautelares en la LEC, ofrecería argumento a favor de cuanto hemos afirmado, al permitir que el sujeto pasivo de la medida aporte, para justificar la sustitución de la medida por una caución, medios de acreditamiento destinados a provocar un nuevo examen del presupuesto esencial que justificó la adopción de la medida cautelar (los documentos que estime convenientes para la más precisa valoración del peligro de la mora procesal, art. 741.1 párrafo primero LEC)⁴²⁸.

En fin, la LEC afirma en su art. 743 que la solicitud de medidas cautelares puede ser reiterada aportando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ella. ¿No sería posible entender que la aparición de nuevos medios de acreditamiento constituye

⁴²⁶ Influye en esta afirmación, como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., pp. 44 y 379-380, la ordenación sistemática de la tutela cautelar en la LEC y su consideración como incidente del proceso de declaración.

⁴²⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 44; CALDERÓN CUADRADO, M^a. P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 267; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 396.

⁴²⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 380.

también un cambio de "circunstancias" - entendidas éstas en sentido amplio- que permitirán un nuevo enjuiciamiento sobre la medida cautelar?⁴²⁹

X. LAS RELACIONES ENTRE LA TUTELA CAUTELAR Y EL PROCESO PRINCIPAL.

Es sobradamente conocido que la característica que define una medida cautelar y la diferencia de instituciones procesales próximas a la misma es la instrumentalidad de la medida con respecto al proceso principal⁴³⁰. Esta característica resulta de fácil observancia cuando las medidas cautelares se solicitan junto con la demanda principal⁴³¹. Sin embargo, concurriendo razones de urgencia o necesidad, la LEC permite la adopción de medidas cautelares antes de la presentación de la demanda iniciadora del proceso principal (art. 730.2 LEC). En esta segunda hipótesis, la eficacia y mantenimiento de la medida acordada queda condicionada a la iniciación del proceso principal (art. 730.2, párrafo segundo LEC)⁴³².

1. Requisitos para el mantenimiento de medidas cautelares acordadas con carácter previo a la demanda.

⁴²⁹ Como explicó ORTELLS RAMOS, M., en *El embargo preventivo*, cit., p. 241, "En la doctrina alemana puede considerarse predominante la orientación de que con simples nuevos medios de acreditamiento, siempre que no hubieran podido utilizarse en la actividad procesal anterior, puede pretenderse una nueva resolución, sin que se oponga a ella la cosa juzgada. Las razones de esto serían, según BAUR, que la urgencia del procedimiento no permite reunir el material probatorio con el mismo cuidado que en el proceso ordinario, por lo que la preclusión no puede actuar con idéntico rigor, además, que prácticamente puede ser difícil distinguir entre nuevo medio de acreditamiento y nuevo hecho"; por el mismo autor y más recientemente, *Las medidas cautelares*, cit., p. 44.

⁴³⁰ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial...*, cit., p. 8.

⁴³¹ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 276.

⁴³² SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 46; conviene recordar en este punto que la redacción inicial de la LPI de 1987 no contemplaba expresamente la carga de interponer la demanda en determinado plazo tras la adopción de la medida cautelar con carácter previo a la demanda. No obstante esta falta de previsión, la remisión que el art. 127 LPI efectuaba al art. 1428 LEC de 1881, imponía la necesidad de interponer la demanda del proceso principal en el plazo de ocho días tras la concesión de la medida, MORO ALMARAZ, M^a J., *Instrumentos para la protección...*, cit., p. 103; con la reforma de la LPI por ley de 1992, se añade en el último apartado del que posteriormente fue el art. 142, la carga de interponer la demanda del proceso principal en el plazo de ocho días siguientes a la concesión de la medida previa (art. 142. 6º LPI), MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1819.

El mantenimiento de la medida cautelar previamente acordada queda sujeta en primer término a la interposición de la demanda iniciadora del proceso principal, la cual deberá cumplir los siguientes requisitos.

Es preciso en primer lugar que la pretensión del proceso principal se refiera a la misma situación jurídica para la que se acordó la medida cautelar⁴³³. Decretada por ejemplo la medida cautelar de suspensión de la actividad consistente en reproducir ejemplares de una obra protegida por el derecho de autor (art. 141.2 LPI), no será válido, a los efectos del mantenimiento de esa medida, el planteamiento de una pretensión procesal de cesación de la actividad de comunicar públicamente la obra materializada en esos ejemplares, puesto que estaremos evidentemente ante distintas situaciones jurídicas. Decretada asimismo una medida cautelar de suspensión de una determinada infracción de derechos de autor, no producirá el mantenimiento de la medida previamente acordada, la interposición posterior de una pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios derivados de esa actuación. En este último caso, la pretensión del proceso principal deberá ser la de condena a la cesación de la actividad ilícita que fundamentó la medida cautelar de suspensión⁴³⁴.

⁴³³ ORTELLS RAMOS, M., *La tutela judicial cautelar...*, cit., p. 32; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 278; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., p. 507-508; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 114; tras la aprobación de la LEC de 2000, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 397; VALLS GOMBAU, J. F., en *Comentarios a la nueva LEC*, cit., p. 3308.

⁴³⁴ Recuérdese en este sentido, el AAP de Granada de 24-9-1990 (RGD, nº 560, mayo 1991, p. 4653), cit. ant; en un asunto en el que la SGAE reclamaba frente a un establecimiento hotelero la suspensión de la comunicación pública y el secuestro del material empleado para la comunicación, la Audiencia desestimó tales peticiones por entender que la actividad ilícita ya había finalizado por lo que la medida cautelar de suspensión no podía decretarse para garantizar la sentencia de condena dineraria: "(...) aunque no se desconoce que el precepto que comentamos ampara también la posibilidad de garantizar la remuneración correspondiente a la reproducción, distribución o comunicación pública ilícitamente realizada, ninguna relación instrumental cabe establecer entre ambas medidas por virtud de la cual pueda recurrirse a la suspensiva como modo de asegurar la remuneratoria, máxime cuando, como es el caso, ésta no ha sido solicitada"; asimismo, el AAP de Barcelona, Sección 1^a, de 20-1-1994, (AC 1994\172), que denegó la adopción de medidas cautelares en relación con un contrato de distribución y comercialización de videogramas declaraba: "(...) la accesoriadad e instrumentalidad de las cautelas respecto a pleito principal hay que ponerla en duda en el caso de autos no sólo al haber optado el apelado por plantear la cuestión litigiosa (que no demanda) ante Tribunal arbitral extranjero AFMA, de Los Angeles, California -

En segundo lugar, la demanda iniciadora del proceso principal deberá ser interpuesta por aquél que solicitó previamente la medida cautelar⁴³⁵. Tratándose de derechos que pueden ser ejercitados por el autor en cuanto legitimado ordinario, es posible que la solicitud de medidas cautelares haya sido presentada por un representante acreditado, y que la demanda sea formulada por el autor mismo⁴³⁶. Tratándose de derechos que sólo pueden hacerse efectivos por las entidades de gestión, la solicitud de medidas cautelares y la iniciación del proceso principal corresponderá por regla general a la entidad de gestión correspondiente. Así, el embargo preventivo destinado a garantizar la remuneración compensatoria por copia privada (art. 141.4º LPI), sólo podrá ser solicitado por las entidades de gestión encargadas de la efectividad de este derecho, y del mismo modo, estas entidades serán las únicas legitimadas para interponer la pretensión principal relativa a ese mismo derecho de remuneración (art. 25.7 LPI).

De otro lado, la demanda debe dirigirse frente al sujeto pasivo de la medida cautelar⁴³⁷, ello sin perjuicio de que el cambio de circunstancias que pueden acontecer entre la adopción de la medida y la iniciación del proceso principal, justifique un alzamiento o modificación de esa medida cautelar. En materia de derechos de autor, es posible que solicitada la medida cautelar de suspensión de la actividad de comunicar públicamente obras musicales frente al titular de un establecimiento público (art. 141.2º LPI), se produzca desde la adopción de la medida cautelar hasta la interposición de la demanda, el cambio de titularidad del mencionado establecimiento. Teniendo en cuenta que las autorizaciones que las

con una interpretación del art. 127.6 de la Ley de Propiedad Intelectual (redacción de la Ley 20/1992, de 7 julio) - no acorde con la soberanía y las normas procesales del Estado español (que prevén la cautela anterior al pleito en función del pleito subsiguiente), sino también porque la protección de los derechos de extranjeros viene matizada en el art. 145.2 y 3 de la Ley de Propiedad Intelectual"; debe apuntarse no obstante que tras la LEC de 2000, cabe la adopción por los órganos jurisdiccionales españoles de medidas cautelares instrumentales de un proceso arbitral seguido en el extranjero (art. 722, párrafo segundo LEC).

⁴³⁵ CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 279.

⁴³⁶ ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., p. 509; más recientemente, en *Las medidas cautelares*, cit., p. 398.

⁴³⁷ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 398.

entidades gestoras de estos derechos conceden son intransmisibles (art. 50.2 LPI), el nuevo titular del establecimiento no podrá seguir efectuando actos de comunicación al amparo de la autorización del anterior propietario⁴³⁸. Pues bien, el cambio de titularidad del establecimiento público determinará un cambio de circunstancias que podrá justificar el alzamiento de la medida cautelar de suspensión inicialmente acordada. Y ello sin perjuicio de que la entidad gestora deba iniciar el proceso principal en el cual solicite la condena al cese de la actividad ilícita (que deberá ser desestimada por carecer de interés jurídico) y la indemnización de daños y perjuicios.

Continuando con los requisitos para el mantenimiento de la medida cautelar, la demanda iniciadora del proceso principal debe presentarse ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de medidas cautelares, en el plazo de veinte días siguientes a la concesión de la medida cautelar (art. 730.2 párrafo segundo LEC). Este plazo comenzará a computarse al día siguiente de la notificación del auto por el que se acordaron las medidas cautelares⁴³⁹, sin perjuicio de las actividades ejecutivas que puedan iniciarse tras la adopción de la medida cautelar, y sin perjuicio del eventual recurso de apelación, que, como es sabido, no produce efectos suspensivos⁴⁴⁰.

Finalmente, para establecer la vinculación entre la medida cautelar y el proceso principal, es preciso que la demanda presentada en plazo con los requisitos

⁴³⁸ A este respecto, la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 18 de abril de 1995 (RGD, nº 609, junio 1995, p. 7503) resolvía un supuesto en el que la empresa titular de un hotel se consideraba subrogada en la posición de la relación jurídica que el anterior titular del hotel había concertado con la SGAE, para la explotación en ese establecimiento, de obras musicales y audiovisuales. De acuerdo con el art. 50.2 LPI, la Sala declaró que la nueva titular del establecimiento público no podía subrogarse en la relación jurídica discutida, ni seguir explotando el repertorio de obras gestionadas por la entidad demandante, si no contaba con una nueva autorización de la SGAE.

⁴³⁹ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 101; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la nueva LEC*, cit., p. 3308; para el embargo preventivo y bajo la vigencia de la LEC de 1881, entendía la doctrina que este plazo comenzaba el día de la efectividad de la medida y no el día de la concesión, SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 102, ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., p. 514.

⁴⁴⁰ MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1819.

antes apuntados sea admitida⁴⁴¹. De lo contrario no puede entenderse cumplido el requisito de la iniciación del proceso principal. La admisión de la demanda es por tanto requisito de mantenimiento de la medida cautelar previa, si bien y de acuerdo con el régimen de la litispendencia (art. 410 LEC), este requisito se entenderá cumplido en el momento de la presentación de la demanda si después es admitida⁴⁴².

Cumplidos estos requisitos el órgano jurisdiccional competente deberá, pese al silencio legal, pronunciarse sobre el mantenimiento de las medidas cautelares previamente acordadas. Esta declaración expresa podrá incluirse en la misma resolución en la que se acuerda la admisión de la demanda, o bien podrá adoptar la forma de auto (art. 260.1.2ª LEC) o de providencia (art. 206.1.1º LEC), y permitirá la impugnación por el sujeto pasivo de la misma si considera que la medida debió seralzada⁴⁴³.

2. Consecuencias de la no presentación tempestiva de la demanda del proceso principal. Extinción de la medida previamente acordada y responsabilidad del solicitante de las medidas.

El incumplimiento de los requisitos apuntados en el apartado anterior produce *ex lege* y sin necesidad de que el sujeto pasivo lo solicite, la extinción de la eficacia jurídica de la medida cautelar previamente decretada (art. 730.2 párrafo segundo LEC). Por ello, aunque se dicte posteriormente una resolución judicial en la que se declare formalmente este alzamiento, la extinción de la medida cautelar se habrá producido desde el momento en que debieron ser cumplidos los anteriores requisitos y no se cumplieron⁴⁴⁴.

⁴⁴¹ CALDERÓN CUADRADO, Mª P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 282; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., p. 511.

⁴⁴² ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 406.

⁴⁴³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 414; en cambio, entiende VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la nueva LEC*, cit., p. 3307, que "La ratificación de las medidas se produce *ex lege*, con la presentación de la demanda sin necesidad de especial declaración".

⁴⁴⁴ SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., pp. 46 y 103; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 125; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 406; VALLS GOMBAU, J. F., *Comentarios a la nueva LEC*, cit., p. 3310; antes de la LEC, y al amparo de la LPI, sostenía MORENO CATENA, V., *Comentarios*,

La producción de efectos *ipso iure* y desde el momento en que se incumple la carga de interponer la demanda, es importante por cuanto legitima ciertas conductas del sujeto pasivo de la medida, realizadas en el tiempo que transcurre desde la extinción de la medida cautelar, hasta la declaración judicial de ese efecto⁴⁴⁵. Así, la desaparición de la medida cautelar ante la no iniciación del proceso principal supone que el sujeto pasivo de la misma pueda reanudar o iniciar, según los casos, las actividades de reproducción, distribución o comunicación pública de las obras protegidas por el derecho de autor, que fueron suspendidas o prohibidas por la medida cautelar (art. 141.2º LPI).

A pesar de este automatismo legal, la LEC impone al órgano jurisdiccional la declaración de oficio de la extinción de la medida cautelar y el levantamiento de aquellos actos que fueron ordenados para hacer efectiva dicha medida (art. 730.2 párrafo segundo). En defecto de esta declaración de oficio, el sujeto pasivo de la medida podrá también solicitar expresamente el pronunciamiento judicial sobre la extinción de la misma⁴⁴⁶.

En esta resolución - que revestirá la forma de auto- el tribunal constatará los presupuestos para poder declarar la extinción de la medida cautelar, e incluirá las órdenes o actos necesarios para la efectividad de ese alzamiento: orden dirigida al administrador o interventor para que cese en las funciones que se le hubieran asignado (art. 141.1º LPI), cancelación y entrega al sujeto pasivo de las cantidades que se hubieran depositado en concepto de remuneración (art. 141.1º LPI), orden dirigida a los depositarios para que cesen en la custodia de los ejemplares secuestrados (art. 141.3ª LPI), alzamiento de los embargos sobre los aparatos destinados a la obtención de copias privadas que se hubieran practicado (art. 141.4ª LPI).

cit., p. 1819, que el alzamiento de la medida cautelar requería la instancia del sujeto pasivo de la misma por aplicación de las normas del embargo preventivo.

⁴⁴⁵ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 125.

⁴⁴⁶ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 413; antes de la LEC de 2000, CALDERÓN CUADRADO, Mª P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 284; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 125.

Por otra parte, el auto en el que se declare la extinción de la medida y en el que se revoquen los actos de cumplimiento de las medidas decretadas, es también la resolución en la que el tribunal condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto pasivo de la medida (art. 730. 2 párrafo segundo LEC).

Con respecto a la responsabilidad que se menciona en este precepto, deben hacerse las siguientes precisiones. De un lado, se trata de una responsabilidad objetiva exigible al actor por cuanto la pérdida de efectos de la medida cautelar se debió a la no iniciación por él del proceso principal⁴⁴⁷. De otro lado, la LEC ha establecido la declaración de oficio de esta responsabilidad, despejando de ese modo los problemas que la anterior regulación había suscitado acerca de la necesaria instancia de parte⁴⁴⁸. Por último, el auto en el que se confirma la extinción de la medida y en el que se revocan los actos de ejecución de la misma se limitará a declarar genéricamente la responsabilidad del actor, siendo necesario para la determinación del importe de la misma acudir a un procedimiento incidental de liquidación de daños y perjuicios.

⁴⁴⁷ En este sentido explica GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 128, que el fundamento de esta responsabilidad no es la improcedencia de la medida cautelar porque cuando ésta se acordó concurrían unos presupuestos de los que dependían su adopción; "se trata más bien, de un supuesto de responsabilidad objetiva o por riesgo: "(...) la adopción (de la medida) supone siempre un riesgo de producir un perjuicio, perjuicio que sólo debe arrostrar el demandado si, desarrollado el proceso principal, se reconoce el derecho del actor; y que, en otro caso, debe serle indemnizado, necesariamente a costa del solicitante"; en concreto, para las medidas cautelares de la LPI, MORENO CATENA, V., *Comentarios*, cit., p. 1819.

⁴⁴⁸ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 416; sobre la necesaria instancia de parte en determinados supuestos bajo la vigencia de la LEC, SERRA DOMÍNGUEZ, M., *Las medidas cautelares...*, cit., p. 104; ORTELLS RAMOS, M., *El embargo preventivo (Doctrina y jurisprudencia)*, cit., pp. 529- 530; CALDERÓN CUADRADO, M^a P., *Las medidas cautelares indeterminadas...*, cit., p. 287; GASCÓN INCHAUSTI, F., *La adopción de medidas cautelares...*, cit., p. 130.

SECCIÓN II

LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE CONDENA RELATIVAS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

I. INTRODUCCIÓN: LAS NORMAS DE EJECUCIÓN INSERTADAS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Analizamos en el capítulo cuarto de este trabajo las modalidades de tutela previstas por el legislador para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Como allí pusimos de manifiesto, las especiales características de las actividades de explotación de los derechos de autor, propiciaban el establecimiento de una tutela declarativa preventiva, de unas acciones encaminadas a lograr la eliminación de los resultados materiales de la infracción, y de unas normas destinadas a auxiliar al juzgador en la tarea de concreción del *quantum* indemnizatorio. Hemos constatado en páginas precedentes las medidas cautelares necesarias para garantizar que las anteriores modalidades de tutela declarativa puedan ser obtenidas con plena efectividad. Los siguientes apartados están dedicados al estudio de los instrumentos que el ordenamiento jurídico concede a los tribunales para que los pronunciamientos declarativos sean efectivamente cumplidos en la realidad social⁴⁴⁹.

Una primera lectura de los preceptos de la LPI dedicados a las acciones y procedimientos, pudiera llevar a pensar en la inexistencia, en esta norma especial, de disposición alguna relativa a la ejecución forzosa de las sentencias de condena. Sin embargo, esta primera apreciación no sería correcta. El art. 139 LPI contiene una combinación de disposiciones de diverso alcance y finalidad: junto a pretensiones que podrán constituir el objeto del proceso de declaración, se ubican en el

⁴⁴⁹ Sobre el proceso de ejecución en general, DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa, Procesos especiales*, con DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, y VEGAS TORRES, J., Madrid, 2000, p. 54; MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II, Proceso civil*, Valencia, 2000, con otros, p. 653; SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, La Ley, Colección Ley de Enjuiciamiento Civil*, 2000; *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, (Coord. FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., RIFÁ SOLER, J. M., VALLS GOMBAU, J. F.), Barcelona, 2000, (arts. 556-827); *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, (Dir. LORCA NAVARRETE, A. M^a), Valladolid, 2000, T. III.

mencionado precepto, medidas que, en principio, sólo podrían tener un alcance provisional, y normas cuya sede adecuada sería el proceso de ejecución⁴⁵⁰.

El carácter definitivo o provisional, así como la naturaleza ejecutiva de algunas de las medidas que se comprenden en ese art. 139 LPI, ya ha sido apuntado en páginas precedentes. Así, parece bastante claro que el precinto de los aparatos con los que se efectúa la comunicación pública (art. 139.1.e LPI) no puede tener vocación de permanencia, sino que está destinado a crear una situación de interinidad a la espera de lo que se resuelva definitivamente en el proceso principal. Del mismo modo es claro que la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos es una técnica instrumental de ejecución, bien de la condena a la destrucción de los ejemplares de una obra, bien de la medida cautelar de suspensión de la actividad de distribución⁴⁵¹.

Conviene detenerse en la naturaleza de otras disposiciones contempladas en ese mismo precepto. El apartado segundo del art. 139 LPI contiene una opción que podría plantear dudas acerca del momento procesal adecuado para su actuación. De acuerdo con el citado precepto, el infractor de derechos de autor puede solicitar que la destrucción de los ejemplares y material, cuando sean susceptibles de otras utilidades, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita. A nuestro juicio, y así lo expusimos en su momento, esta defensa del demandado podrá plantearse en acumulación eventual al resto de defensas que puedan formularse, por

⁴⁵⁰ Recordemos que esta situación había sido denunciada en la tramitación parlamentaria de la LPI. En el debate posterior a la presentación del proyecto de ley de propiedad intelectual (*Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente*, 12 de febrero de 1987, nº 30, p. 1714), el señor Garrosa Resina, en nombre del Grupo Parlamentario del CDS, afirmó: "En cuanto al Título I del Libro III, donde se regulan las acciones y procedimientos, adolece, a nuestro juicio de imprecisiones y presenta posibles motivos de confusión. En el artículo 124 (actual 139) debieran separarse las acciones declarativas de las inmediatamente ejecutivas y el artículo 127 resulta exhaustivo y confuso, porque en él se contemplan entremezclados los procedimientos civiles y los penales". La situación en este respecto sería similar a la que se plantea con el art. 63 de la Ley de Patentes. Sobre el mismo, véase, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 560.

⁴⁵¹ Sobre estas cuestiones nos remitimos a lo dicho en el capítulo IV, y en el apartado V de la Sección I de este Capítulo, dedicado a las medidas cautelares previstas en la LPI.

lo que entendemos que se trata de una disposición propia del proceso de declaración y no del proceso de ejecución⁴⁵².

Por su parte, la disposición prevista en el art. 139.3 LPI contempla una medida de marcada naturaleza ejecutiva, en virtud de la cual, "el titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización". Se trata de una disposición aplicable a la ejecución forzosa de la sentencia de condena indemnizatoria, y no extensible por tanto, a otros supuestos de condena personal de abstención. Habida cuenta de la naturaleza indemnizatoria de esta disposición, entendemos que su ubicación sistemática debiera ser la del art. 140 de esta norma especial, y no la del art. 139 de la misma⁴⁵³.

Partiendo de estas premisas, trataremos de modo sistemático las medidas ejecutivas que podrán ser ordenadas para lograr la efectividad de las sentencias de condena por infracciones a los derechos de autor. En primer término, nos ocuparemos de la actividad que debe desarrollarse para la ejecución de las sentencias que condenan a la cesación de una actividad de explotación de estos derechos; en segundo lugar, serán tratadas las medidas necesarias para hacer efectivos los diversos pronunciamientos de condena a la remoción de los resultados materiales, y de los medios empleados en la infracción; finalmente nos detendremos en la especialidad prevista por la LPI para la ejecución de la condena indemnizatoria⁴⁵⁴.

⁴⁵² Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Derecho procesal civil*, cit., p. 333, el demandado tiene la carga de hacer valer, en la contestación a la demanda, "todas las defensas de fondo disponibles, aunque sean contradictorias entre sí. En tal caso su formulación se acumula de modo eventual"; entiende sin embargo, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la LPI*, cit., p. 512, que esta medida puede ser pedida en fase de ejecución.

⁴⁵³ RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., en *Comentarios a la LPI*, p. 511; CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1781.

⁴⁵⁴ Dejamos fuera sin embargo la actividad ejecutiva de la condena a la publicación de la sentencia porque entendemos que no presenta especialidad alguna en relación con la materia que nos ocupa. Admitida esta pretensión para ciertas infracciones relacionadas con los derechos de autor (véase capítulo cuarto), la ejecución forzosa de la misma deberá seguir los trámites previstos con carácter general por la LEC (art. 707 LEC); véase al respecto, DOMÍNGUEZ LUELMO, A.,

II. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA DE ABSTENCIÓN.

Es sabido que las sentencias de condena a la cesación de una actividad usurpadora de derechos de autor, imponen un deber de prestación consistente en dejar de ejecutar una determinada conducta⁴⁵⁵: cesar en la actividad de comunicación pública de obras musicales y/o audiovisuales por el procedimiento técnico que sea⁴⁵⁶; abstenerse de reproducir y distribuir ejemplares de una obra⁴⁵⁷; no iniciar o no continuar las representaciones teatrales programadas para ser ejecutadas durante un cierto tiempo⁴⁵⁸, entre otras. Nos encontramos en todo caso ante sentencias que imponen una obligación de carácter negativo y cuyo incumplimiento exige la adopción de medidas destinadas a compeler al sujeto pasivo a verificar de nuevo esa abstención. Durante tiempo, la doctrina había manifestado la deficiente situación en la que se hallaba nuestro ordenamiento, en lo referente a la ejecución de sentencias de condena no dineraria⁴⁵⁹. Con la nueva LEC se han proporcionado una serie de disposiciones dirigidas a paliar aquella denunciada situación.

Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Valladolid, 2000, p. 3680; ILLESCAS RUS, A.V., *Comentarios a la Nueva ley de enjuiciamiento civil*, Barcelona, 2000, p. 3180.

⁴⁵⁵ MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 134.

⁴⁵⁶ Así por ejemplo, la retransmisión de obras audiovisuales emitidas por otras entidades de radiodifusión, a través de cable: SAP de Madrid, Sección 19ª, de 11-6-1999 (AC 1999/1465); SAP de Salamanca de 28-1-1997 (AC 1997/399); SAP de Murcia de 18-2-1997 (AC 1997/498); SAP de Badajoz, Sección 2ª, de 10-2-1997 (AC 1997/285).

⁴⁵⁷ Así, la STS, Sala 1ª, de 15-12-1998 (RJ 1998\10149) que condena a la Administración Civil del Estado a cesar en la actividad de distribución de unos factores postales que reproducían ilícitamente un cartel artístico; o la SAP de Orense de 17-10-1998 (AC 1998\1969) que condena a cesar en la explotación de un fonograma que incorporaba ilícitamente varias obras musicales interpretadas por «Los Suaves», propiedad aquellas piezas de otra productora.

⁴⁵⁸ Así, el A JPI nº 2 de Palma de Mallorca de 5 de enero de 1988 (PJ, 1988-1, p. 79 y ss.) por el que se decreta la suspensión de las representaciones teatrales de un ballet musical; o el A JPI nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla) de 17-6-1996 (fotocopia del original) por el que se decreta provisionalmente la suspensión de las representaciones programadas de la obra «Julio Cesar».

⁴⁵⁹ FERNÁNDEZ LÓPEZ, *El proceso de ejecución*, Barcelona, 1982, p. 326; TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias (ejecución de sentencias de dar, hacer o no hacer)*, Palma de Mallorca, 1984, p. 29; MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal civil*, (con GIMENO SENDRA, V., y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.), Madrid, 1996, p. 444; CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, Barcelona, 1998, p. 70; MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 129; para las sentencias dictadas en los procesos sobre competencia desleal, BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a...*, cit., p. 114; en los procesos sobre patentes, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en...*, cit., p. 567.

A continuación expondremos el régimen que consideramos aplicable a la ejecución forzosa de este tipo de condenas, pero antes conviene poner de manifiesto una consideración. En el contexto de la LPI, la condena de abstención queda intensamente garantizada con las medidas de remoción previstas por la LPI⁴⁶⁰. Así, la destrucción de los ejemplares ilícitos (art. 139.1 c LPI), garantizará la efectividad de la condena a la cesación de la actividad ilícita de distribución; la inutilización de los medios empleados para la reproducción de ejemplares de una obra, o la destrucción, en caso extremo, de esos instrumentos (art. 139.1 d LPI), posibilitará la ejecución de la sentencia de condena al cese de la actividad ilícita de reproducción de esos ejemplares; la remoción de los aparatos empleados para la comunicación pública (art. 139.1 e LPI), facilitará sin duda la cesación de la actividad ilícita de comunicación. Todas estas medidas cumplirían esa función preventiva que debería satisfacer la ejecución: evitar el incumplimiento de la condena de abstención; anticiparse, en la medida de posible, al quebrantamiento de la prestación impuesta por el título ejecutivo⁴⁶¹.

Con todo, es posible que el condenado por sentencia firme a la cesación de una determinada conducta, y a la remoción de los resultados de esa infracción, incumpla los deberes de prestación impuestos por las respectivas condenas, y continúe desarrollando la actividad cuyo cese se acordó. Así por ejemplo, es posible que ejecutada la sentencia que condenó a la cesación de la actividad de distribuir los

⁴⁶⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1778.

⁴⁶¹ RAMOS MÉNDEZ, F., *Derecho Procesal civil, T. II*, cit., p. 1032; como explica CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 344, en las condenas de no hacer, "Aparece como prioritario evitar que el incumplimiento se produzca (...). La efectividad se logrará en la medida en que no se haga aquello que la sentencia condena a no hacer. Son dos las maneras posibles de enfrentarse a este problema. Uno es esperar acontecimientos y el otro será adelantarse a ellos. Si se opta por la actitud pasiva la actividad ejecutiva no se iniciará o se mantendrá en suspenso hasta que se produzca una contravención. En el momento en que se quebrantase la condena, se pondrá en marcha para eliminar los efectos negativos producidos (...). Si en cambio, se adopta una postura más precavida, y se intenta todo lo posible para evitar que el fatal evento se produzca, se dispondrá de más posibilidades de tutelar de forma efectiva al ejecutante (...). Por tanto, resultará interesante potenciar las medidas que sean capaces de evitar el incumplimiento, capaces de inducir al cumplimiento de la condena de no hacer, capaces, en suma, de que el condenado acate el mandato del juez"; asimismo, ILLESCAS RUS, A.V., *Comentarios a la Nueva...*, Barcelona, cit., p. 3192.

ejemplares de una obra, y ejecutada la condena a la destrucción de los ejemplares fabricados, el ejecutado reanude esa concreta actividad, y vuelva a reproducir y distribuir los mismos ejemplares. Del mismo modo, sería posible que ejecutada la sentencia de condena al cese de la actividad de comunicar públicamente obras musicales en un establecimiento público, y ejecutado asimismo el pronunciamiento consistente en retirar los equipos técnicos que posibilitan esa comunicación, el ejecutado pueda colocar de nuevo los equipos o aparatos en el establecimiento público respectivo, y pueda reanudar la actividad cuyo cese se ordenó. En ambos casos es necesario que el ordenamiento jurídico articule medios coactivos dirigidos a lograr que la realidad social se ajuste nuevamente al contenido de la declaración judicial⁴⁶².

Para determinar el régimen jurídico de la ejecución que debe seguirse en cada caso, conviene diferenciar entre las sentencias que condenan a cesar en una modalidad de explotación que no se materializa en objetos físicos (explotaciones de utilización) y aquellas otras que toman el ejemplar de la obra como medio sobre el que gravita la actividad económica de explotación (explotaciones de circulación)⁴⁶³.

a) La ejecución de las sentencias de condena a la cesación de actividades de explotación de derechos de autor que no se materializan en objetos físicos.

Obtenida sentencia firme de condena a la cesación de una actividad de explotación de derechos de autor, el demandado deberá cumplir de inmediato esa conducta negativa, ello sin necesidad de que el tribunal requiera al condenado para que se abstenga de realizar ese comportamiento⁴⁶⁴. Si, por el contrario, el condenado

⁴⁶² Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 322, la ejecución de medidas cautelares que consisten en conductas de cesación o de prohibición, "necesitan que el sujeto pasivo pliegue su voluntad a cumplir tales órdenes y, en defecto de esta obediencia, precisan de unos medios que compelan la voluntad a someterse al mandato judicial".

⁴⁶³ Debemos esta útil distinción a DELGADO PORRAS, A., *El control del autor sobre los ejemplares de su obra*, en *I Congreso Iberoamericano*, cit., p. 524.

⁴⁶⁴ PRIETO CASTRO, L., *Tratado de Derecho procesal, (proceso declarativo y proceso de ejecución)*, Pamplona, 1982, p. 806, explicaba que "(...) basta el tenor de la parte dispositiva de la resolución y que desde la notificación de sentencia firme ha de observar la conducta omisiva, con las consecuencias dichas si así no se produce"; asimismo, MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 2000, T. IV, p. 134.

incumpliera aquella obligación y continuara desarrollando la actividad cuya cesación se ordenó, el actor podrá instar la ejecución forzosa de esta condena (art. 549 LEC)⁴⁶⁵.

Despachada la ejecución, el tribunal requerirá al ejecutado para que «deshaga lo mal hecho si fuera posible», «indemnice los daños y perjuicios causados» por ese incumplimiento, y se «abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial» (art. 710 LEC). Además, deberá procederse de esta forma cuantas veces se incumpla la condena impuesta.

La primera medida ejecutiva a ordenar por el tribunal consistirá por tanto en requerir al ejecutado para que deshaga lo mal hecho⁴⁶⁶. La destrucción de lo realizado en contravención de la condena impuesta es una medida de imposible aplicación en las explotaciones de derechos de autor que no se materializan en objetos físicos. Es imposible deshacer, por ejemplo, la representación de una obra dramática que ya ha finalizado, la ejecución de varias obras musicales en un concierto que ya ha concluido, o la proyección cinematográfica de una obra audiovisual que se ha consumado. Verificada entonces esa imposibilidad física de deshacer lo mal hecho, el ejecutante exigirá la indemnización de daños y perjuicios por los daños irreversibles ocasionados por ese primer incumplimiento (art. 710 LEC)⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Como explica MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p. 652, "los verdaderos actos ejecutivos comienzan cuando se ha producido la violación del mandato que contiene el título ejecutivo"; en el mismo sentido, MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal civil...*, cit., p. 449; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva Ley...*, cit., p. 3725.

⁴⁶⁶ Como explicó TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 143, antes de la aprobación de LEC de 2000, el incumplimiento de la condena de no hacer conlleva, en primer lugar, la destrucción de lo mal hecho, y "sólo cuando no pueda - material o legalmente- restituir la situación anterior al incumplimiento, se deberá acudir al resarcimiento de perjuicios".

⁴⁶⁷ CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 349; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones de hacer y no hacer*, Valencia, 2001, pp. 355-357; ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 338; algunas notas y jurisprudencia sobre la imposibilidad de cumplimiento pueden verse en, FERNÁNDEZ -PACHECO MARTÍNEZ, M^a. T., *La ejecución de sentencias en sus propios términos y el cumplimiento por equivalente*, Madrid, 1996, p. 13; también en, GARCÍA PONS, E., *Ejecución de sentencia*, Barcelona, 1995, p. 75

El paso siguiente en la ejecución de este tipo de sentencias dependerá del carácter efímero o duradero de la explotación cuyo cese se ordenó. Cuando la explotación puede ser de naturaleza duradera, y se ha efectuado un primer incumplimiento, el ejecutante exigirá, como se ha indicado, el resarcimiento de perjuicios por ese primer incumplimiento (por ejemplo, los daños por una sola representación teatral o por uno solo de los conciertos ejecutados), y en tanto existe la posibilidad de que esa conducta continúe, la actividad ejecutiva deberá orientarse a adoptar todas las medidas necesarias para evitar un nuevo quebrantamiento de la resolución judicial.

A tal efecto, contempla el art. 710 LEC el requerimiento al ejecutado para que «se abstenga de reiterar el quebrantamiento», «apercibiéndole de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial» (art. 710 LEC)⁴⁶⁸. Pues bien, sin descartar la aplicabilidad de estas medidas, creemos que en este punto, el contenido específico del derecho de autor aconseja dar entrada a la posibilidad de adoptar otras medidas adecuadas para evitar ese nuevo quebrantamiento de la resolución judicial⁴⁶⁹. Estas medidas serían las contempladas precisamente por la LPI.

Así, y en primer lugar, es posible que el tribunal haya condenado en la sentencia a la suspensión de la actividad infractora de derechos de autor, y que haya previsto alguna de las medidas del art. 139 LPI para el supuesto de que ese

⁴⁶⁸ MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 134; MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p. 653; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones de hacer...*, cit., p. 412; acerca del delito de desobediencia a la autoridad judicial, antes de la LEC, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 136.

⁴⁶⁹ Como explica CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 348, (también en pp. 344 y 360-363), cuando el quebrantamiento de la condena de abstención es continuado, "La medida a adoptar debe pasar, sin duda, por intentar lograr el cese de la actividad prohibida como primer paso para obtener la mayor efectividad de la sentencia que condena precisamente a no hacer. Alguna ley mercantil especifica directamente una acción dirigida a obtener el cese de la actividad y señala, con carácter orientativo, medidas aptas para lograrlo (así, en el art. 124 - hoy 139- LPI); asimismo, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, (Valladolid), cit., p. 3727; asimismo, ILLESCAS RUS, A. V., *Comentarios a la Nueva...*, (Barcelona), cit., p. 3194, explica que las medidas ejecutivas para lograr el cumplimiento de la condena de cesación no son sólo las previstas por el art. 710 LEC, sino que algunas se contemplan en la legislación mercantil citando como ejemplo el actual art. 139 de la LPI.

comportamiento negativo no se observe voluntariamente por el sujeto condenado⁴⁷⁰. En tal caso, el tribunal podrá, una vez verificado el incumplimiento de la condena de cesación, decretar medidas como el cierre de las instalaciones en las que se ha efectuado el acto de explotación ilícita⁴⁷¹, o el secuestro de objetos y medios que sirvieron de soporte a la realización de esa concreta explotación de derechos de autor (partituras, libretos, instrumentos musicales, fonogramas empleados en la explotación)⁴⁷². Se trataría de adoptar aquellas medidas que, solicitadas por la parte, pudieran impedir un nuevo incumplimiento de la resolución judicial (una segunda representación teatral, *v.gr.*)⁴⁷³. El órgano jurisdiccional deberá valorar la idoneidad de estas medidas en atención al interés del ejecutante, a la oposición del ejecutado, y sobre todo, en atención a los posibles intereses de terceros afectados por estas medidas coactivas⁴⁷⁴.

En segundo lugar, y en tanto existe riesgo de un nuevo incumplimiento de la resolución judicial, el tribunal podrá requerir al ejecutado para que se abstenga de reiterar el quebrantamiento. Se ha planteado la cuestión de si el Tribunal podría, por aplicación del art. 699 LEC, imponer multas pecuniarias para compeler al ejecutado a cumplir en forma específica la condena de abstención⁴⁷⁵. En principio, y para el

⁴⁷⁰ ILLESCAS RUS, A., *Comentarios a la nueva Ley...*, cit., p. 3177.

⁴⁷¹ Admite el cierre de instalaciones, FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, M. A., *Comentarios a la Nueva LEC*, cit., p. 3291, como una de los contenidos de la medida cautelar de suspensión.

⁴⁷² Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1777, que la acción real de remoción "alcanza a la estación terrestre de emisión, pero no al local donde se diserta, representa y expone o emite, aunque sí a su equipamiento técnico".

⁴⁷³ En este sentido declaraba el AAP de Barcelona, Sección 15ª, de 24-5-1990 (RJC, 1990, p. 1023): "Procede (...) la adopción de medidas cautelares en el sentido propuesto por la instante, si bien limitando su alcance a la suspensión de la comunicación pública, por aparecer innecesario y desproporcionado el secuestro o precintado de aparatos empleados para realizarla, *sin perjuicio de las actuaciones ejecutivas que deban acordarse en caso de incumplimiento de lo dispuesto*".

⁴⁷⁴ CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 349. Piénsese por ejemplo, que el cierre de las instalaciones de un teatro o cine puede perjudicar a los propietarios de tales locales por cuanto los mismos pueden ser utilizados para actuaciones no ilícitas.

⁴⁷⁵ Téngase en cuenta que el art. 710 no contempla la imposición de multas pecuniarias para lograr el cumplimiento específico de la condena de abstención sino para conminar a la destrucción de lo mal hecho. Sobre esta posibilidad, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 135; CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 365; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones de hacer...*, cit., p. 337; sobre las diferencias entre las multas coercitivas y las astringencias, véase, ARAGONESES MARTÍNEZ, S., *Las «astreintes» (Su aplicación en el proceso español)*, Madrid, 1985, pp. 86-90.

ámbito de los derechos de autor, creemos que la finalidad de evitar el nuevo quebrantamiento de la resolución judicial puede quedar suficientemente garantizada con esas medidas específicas anteriormente apuntadas, no apareciendo como necesaria la aplicación extensiva de esas multas pecuniarias tendentes a lograr el cumplimiento específico de la resolución judicial.

En fin, el tribunal podrá apercibir al ejecutado de la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial, si continuara con esa conducta que supone quebrantamiento de la condena impuesta⁴⁷⁶. Aunque se trate de una actuación ejecutiva ciertamente persuasiva, no puede ocultarse que las medidas que recaen sobre los bienes e instrumentos empleados para la infracción de derechos de autor, imposibilitarán en mayor medida un nuevo incumplimiento de la resolución judicial, que el apercibimiento al ejecutado de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial⁴⁷⁷.

El régimen expuesto sería el aplicable en aquellos supuestos en los que existe riesgo de nuevo quebrantamiento de la resolución judicial. En la hipótesis de que la explotación respectiva no admita la destrucción de lo mal hecho, y además, no sea susceptible de reiterarse en el tiempo, la ejecución forzosa de la sentencia procederá para resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios irreversibles que se le hayan causado como consecuencia de ese incumplimiento (art. 710.2 LEC)⁴⁷⁸.

⁴⁷⁶-Sobre la conveniencia de esta medida en este punto, RAMOS MÉNDEZ, F., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 1026; en particular para las condenas de no hacer en el ámbito del Derecho Industrial y de la Competencia, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 136.

⁴⁷⁷ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 338: "aunque en términos psicosociales, la simple amenaza de sumisión a un proceso penal puede ser muy efectiva para forzar el cumplimiento, en términos jurídicos la multa coercitiva es más efectiva, porque el tribunal que la impone controla plenamente su imposición, mientras que se le escapa la valoración que sobre la responsabilidad penal puede hacer, en definitiva, el tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma"; asimismo, ILLESCAS RUS, A.V., *Comentarios a la Nueva...*, Barcelona, cit., p. 3193.

⁴⁷⁸ MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 134; ILLESCAS RUS, A.V., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3193. Piénsese en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1: Se condena, a instancia del autor, y frente al artista ejecutante, a no ejecutar una pieza musical obra del primero, antes de que el propio autor haya autorizado la distribución de esa obra en un fonograma que el autor ha grabado. Si el artista realiza un solo recital e interpreta esa obra, habrá incumplido por completo la sentencia y además será imposible destruir lo mal hecho. Ejemplo 2: se condena a la prohibición de estrenar una obra teatral que se había anunciado con un

b) La ejecución de la sentencia de condena al cese de una actividad de explotación de derechos de autor que se materializa en objetos físicos.

Pensemos ahora en una sentencia de condena a la cesación de la actividad de reproducir y distribuir ejemplares de una determinada obra, es decir, una sentencia de condena a la cesación de una de las conocidas como «explotaciones de circulación»⁴⁷⁹. El incumplimiento de la obligación impuesta en esa sentencia consistirá en continuar la actividad de reproducción y distribución de los ejemplares de esa determinada obra. Constatado ese incumplimiento, e instada la ejecución forzosa por el ejecutante, se plantea cuál será la medida ejecutiva a ordenar por el órgano jurisdiccional.

Al respecto establece el art. 710 LEC, que si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le requerirá para que «deshaga lo mal hecho si fuera posible», «indemnice los daños y perjuicios» y, «sea requerido para que se abstenga de reiterar el quebrantamiento, apercibiéndole de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial». Y añade el citado precepto, «para que deshaga lo mal hecho, se le intimará con la imposición de multas por cada mes que transcurra sin deshacerlo»⁴⁸⁰. Dos serían por tanto las directrices que debe seguir la

mes de antelación, hasta tanto el autor no haya autorizado esa representación, y llegado el día en el que estaba programado el estreno se incumple aquella sentencia y se procede a efectuar la representación teatral. Sería imposible deshacer lo mal hecho, y por otro lado, si la representación no estaba prevista más que para un solo día, no es susceptible de reiteración. La ejecución forzosa sólo cabe entonces para resarcir al autor de los daños y perjuicios.

⁴⁷⁹ Entrarían en este apartado las actividades consistentes en reproducir libros, fonogramas, y videogramas, ilícitamente. También será aplicable este régimen a todas aquellas actividades infractoras de derechos de autor que se materializan en objetos físicos, aunque no sean el producto de una fabricación en serie. Así por ejemplo, se condena a instancia de un autor plástico frente a otro autor plástico, a no crear una obra pictórica idéntica a la realizada por el primero, y el condenado incumple esa condena y efectúa esa obra cuya prohibición se ordenó. Del mismo modo, este régimen será el aplicable a aquellos supuestos en los que la infracción de derechos de autor ha sido consecuencia de una aplicación industrial, pues en tal caso también existen resultados materiales de la infracción. Por ejemplo: el autor de unas fotografías cede a una empresa periodística los derechos de explotación sobre las mismas para que la empresa pueda incorporarlas en el suplemento dominical. Una de las fotografías publicadas es utilizada posteriormente como dibujo industrial de unas camisetas, sin la autorización del autor. Se condena al fabricante de las camisetas a cesar en la actividad de reproducción y distribución de esa fotografía y a la destrucción de los ejemplares de las mismas.

⁴⁸⁰ MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 134.

ejecución en este punto: lograr la destrucción de lo realizado en contravención de la condena impuesta y adopción de medidas necesarias para evitar el nuevo incumplimiento de la resolución judicial.

Por tratarse de una actividad de explotación material, en principio, sería posible la destrucción de lo mal hecho, y en este sentido, el ejecutado deberá proceder a hacer desaparecer esos objetos elaborados quebrantando la condena de cesación (libros, fonogramas, videogramas, etc.). Piénsese por ejemplo, que los ejemplares han sido reproducidos pero todavía no han sido distribuidos, y se hallan depositados en los locales de quienes han efectuado las operaciones de reproducción. O piénsese, por ejemplo, que parte de los ejemplares han sido distribuidos entre el público y los restantes se encuentran depositados en los almacenes de los establecimientos comerciales. O en fin, piénsese que el quebrantamiento de la condena ha supuesto la elaboración de un único ejemplar ilícito que permanece en manos del infractor⁴⁸¹. En tales casos sería posible proceder a la destrucción de lo realizado en contravención de la condena impuesta. La imposibilidad de destruir esos ejemplares podrá provenir de la circunstancia de que los mismos hayan sido completamente distribuidos y queden bajo la cobertura de la norma que protege al adquirente de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI)⁴⁸². De esta última posibilidad nos ocupamos más adelante.

Constatada entonces la posibilidad real de destruir lo mal hecho, el órgano jurisdiccional, previa petición de parte, requerirá al deudor para que proceda a esa destrucción, apercibiéndole de que por cada mes que transcurra sin cumplir esa orden, se le podrá imponer una multa coercitiva⁴⁸³. Además, el ejecutado deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por este primer incumplimiento.

⁴⁸¹ Es el caso de las obras plásticas, de los planos, maquetas, y ciertas fotografías, obras que suelen fijarse o reproducirse en ejemplar único.

⁴⁸² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1784; CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., pp. 369-370; FERNÁNDEZ - PACHECO MARTÍNEZ, M^a. T., *La ejecución de sentencias en sus propios términos...*, cit., p. 18; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3727.

⁴⁸³ ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, cit., p. 338.

A partir de este momento quedaría abierta una doble alternativa. Puede ocurrir que el ejecutado proceda por sí mismo a retirar del comercio los ejemplares ilícitos (art. 139.1 c LPI) y a destruirlos posteriormente. En este supuesto, la ejecución sólo continuará para resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios ocasionados por el primer incumplimiento⁴⁸⁴.

Pero puede ocurrir, en cambio, que el ejecutado incumpla este requerimiento. En este caso, la actividad ejecutiva deberá orientarse a la adopción de todas las medidas necesarias para lograr la efectiva destrucción de lo mal hecho. El art. 710 LEC contempla la adopción de multas pecuniarias para compeler al deudor a la destrucción de lo mal hecho, pero tratándose de un deshacer fungible, el interés del ejecutante podría quedar igualmente satisfecho permitiendo que ese deshacer se efectúe por un tercero a costa del ejecutado. La LEC no contempla esta última posibilidad pero entendemos que por aplicación del art. 1098. II del CC, si el ejecutado no procediera a deshacer lo mal hecho por sí mismo, deberá ponerse en funcionamiento la actividad ejecutiva prevista por la LEC para la ejecución de las sentencias de condena a un hacer no personalísimo⁴⁸⁵.

La actividad ejecutiva subsiguiente a la eliminación de los resultados materiales de la infracción debe perseguir el objetivo de evitar un nuevo incumplimiento de la resolución judicial. En este sentido, contempla el art. 710 LEC el requerimiento al ejecutado para que «se abstenga de reiterar el quebrantamiento», «con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial». Pues bien, de manera análoga a lo apuntado anteriormente, el apercibimiento al ejecutado para que se abstenga de reiterar el incumplimiento, puede ir acompañado

⁴⁸⁴ MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 127; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones...*, cit., p. 343.

⁴⁸⁵ Según explica CATALÁ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 368, "Como la condena a *deshacer* ese resultado es fungible, la medida ejecutiva a dictar para hacer efectiva esa condena será equivalente a las estudiadas para el cumplimiento de condenas principales de hacer fungible. El hecho de que no sea la condena originara sino que se derive de la de no hacer, en nada modifica las conclusiones a que se llegó en su momento, puesto que el contenido a cumplir es idéntico"; en el mismo sentido, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3727; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones de hacer...*, cit., pp. 344 y 348-350.

de otras medidas que, en atención al contenido específico del derecho de autor, resulten adecuadas para evitar ese nuevo quebrantamiento de la resolución judicial⁴⁸⁶. Así, y siempre que estas medidas se hayan previsto en la sentencia, sería posible proceder a la inutilización, y en caso necesario, destrucción de los instrumentos empleados exclusivamente para esa infracción (art. 139.1 *d* LPI)⁴⁸⁷. Se trataría de privar al ejecutado de aquellos medios que fueron imprescindibles para la elaboración de los ejemplares litigiosos. El órgano jurisdiccional podrá acordar esta medida siempre que la misma no resulte excesivamente gravosa para el ejecutado y pueda garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución judicial⁴⁸⁸.

Además de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá apercibir al ejecutado de la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial⁴⁸⁹. Téngase en cuenta que el ejecutado ya ha sido advertido en un primer momento - con la sentencia- de que debe cesar en una determinada actividad relacionada con los derechos de autor; se le habrá advertido en un segundo momento - con el requerimiento de abstenerse de realizar un nuevo quebrantamiento de la resolución judicial, y en su caso, con la adopción de esas medidas específicas que hemos apuntado -. Si a pesar de todo, el ejecutado reitera ese incumplimiento, concurrirán

⁴⁸⁶ DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3727, quien explica que "en atención al contenido de cada derecho podrán igualmente adoptarse otro tipo de medidas. Así, el 63 de la Ley de Patentes, permite adoptar el embargo de los medios destinados exclusivamente a la producción de objetos o a la realización del procedimiento patentado, en incluso su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente"; asimismo, ILLESCAS RUS, V., *Comentarios a la nueva...*, cit., p. 3194.

⁴⁸⁷ Cuando analizamos el contenido del art. 139 LPI (capítulo IV), apuntamos que esta medida (la inutilización o destrucción de los instrumentos empleados para la infracción) resultaba excesivamente gravosa por cuanto el demandado siempre podría demostrar que tales instrumentos son útiles para otros fines no ilícitos (art. 139.2 LPI), CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1779. Ahora bien, si el tribunal condenó a dejar de realizar una actividad consistente en reproducir ejemplares de una obra y pese a esa condena el condenado sigue realizando la actividad prohibida, entiendo que sí podría adoptarse como medida ejecutiva la inutilización o incluso destrucción de los instrumentos y medios empleados exclusivamente en esa contravención de la condena impuesta.

⁴⁸⁸ Como explica CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., pp. 369-370, la destrucción de estos instrumentos podrá acordarse si "ello ha de asegurar mejor que no vuelva a producirse el quebrantamiento". De ahí, continúa la autora que quepa asimilar a la imposibilidad de deshacer, "los supuestos en que el deshacer aún siendo teóricamente posible, deviene demasiado oneroso para el ejecutado".

⁴⁸⁹ RAMOS MÉNDEZ, F., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 1026

los presupuestos necesarios para poder iniciar un proceso penal por desobediencia a la autoridad judicial⁴⁹⁰.

Finalmente debe apuntarse la hipótesis en la que la destrucción de los ejemplares resultantes de la infracción no sea posible y sea necesario acudir a la conversión de la ejecución de la condena en su equivalente pecuniario. Esta imposibilidad puede ser debida a que los ejemplares han sido completamente distribuidos entre el público que al ser adquirente de buena fe para uso personal (art. 139.4 LPI) no puede quedar afectado por la sentencia. También es posible apreciar una imposibilidad jurídica cuando la propiedad de esos bienes ha sido transmitida a una entidad o establecimiento que podrá oponer su título de dominio⁴⁹¹.

En tales casos el ejecutante podrá exigir las cantidades correspondientes a ese equivalente pecuniario y además la indemnización por los perjuicios derivados del incumplimiento inicial de la condena impuesta⁴⁹². Las normas previstas por la LPI

⁴⁹⁰ Como explica MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 136, "el condenado únicamente puede satisfacer plenamente la tutela jurídica solicitada por el actor mediante su conducta de «dejar de hacer» o «no hacer», en su caso. Si, por el contrario, sigue haciendo lo que tenía que «dejar de hacer» o lleva a cabo el acto que le estaba prohibido iniciar, la violación de los correspondientes derechos de patente, marca,... continúa a sabiendas del contenido de la sentencia. ¿Qué razón existe entonces para no calificar esa conducta de delito o falta de desobediencia?; asimismo, MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 135.

⁴⁹¹ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 155-156; no obstante en la mayoría de las veces los establecimientos destinados a la venta de ejemplares los reciben como depositarios. Acerca de la imposibilidad de proceder a la entrega de bienes muebles por haber sido enajenados a terceros, apunta ORTELLS RAMOS, M., en *Proceso Civil Práctico, La ley*, (Dir. GIMENO SENDRA) T. VIII, (pendiente de publicación) distintas posibilidades: si "para conseguir la entrega del bien, ha de iniciar un nuevo proceso declarativo. Esta vez contra el tercero. O si puede obtenerla dentro del propio proceso de ejecución que está en curso"; la primera posibilidad sería un supuesto de imposibilidad de entrega que determina que la ejecución deba dirigirse al pago del equivalente dinerario. "La posibilidad de obtener la desposesión del tercero dentro de la ejecución en curso cabría plantearla por dos vías: 1ª- Aplicación analógica del art. 704.2 LEC, es decir, para decidir, sumariamente y a los efectos de la ejecución, si el tercero tiene un título suficiente según el art. 464 CC para que la cosa no deba ser entregada al ejecutante. 2ª Petición de que el despacho de la ejecución se dirija frente al tercero como sucesor del ejecutado, previo acreditamiento de que la transmisión efectuada del bien permite perseguirlo en manos de tercero (art. 540 LEC). Si cualquiera de estas peticiones fuera inadmitida o desestimada, a entrega del bien es imposible dentro del proceso de ejecución", lo que dará lugar a su conversión pecuniaria.

⁴⁹² Efectivamente, en las cantidades que reclama el ejecutante debe diferenciarse aquellas que corresponden al equivalente pecuniario por la prestación que no se ha cumplido in natura, y las que corresponden al resarcimiento de daños y perjuicios por ese incumplimiento. Nos lo explica TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 143: "El resarcimiento del daño tendrá

para la determinación de la indemnización por lesiones al derecho de autor (moral y patrimonial, art. 140 LPI) podrán auxiliar al juzgador en punto a la determinación de estas cuantías indemnizatorias⁴⁹³.

III. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS QUE CONDENAN A LA REMOCIÓN DE LOS RESULTADOS MATERIALES CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN.

Junto a la pretensión de cesación de la actividad ilícita, contempla el art. 139.1 LPI, una serie de medidas ordenadas a hacer desaparecer los bienes y objetos en los que se concretó la infracción: destrucción de los ejemplares ilícitos, inutilización y en caso extremo destrucción de los medios empleados para la infracción, remoción de los aparatos empleados para efectuar actos de comunicación pública. Corresponde ahora analizar la actividad ejecutiva que deberá desarrollarse cuando estos pronunciamientos judiciales no son observados voluntariamente por el sujeto condenado.

a) *La ejecución de la sentencia de condena a la destrucción de los ejemplares ilícitos o a otras medidas de menor intensidad.*

Como se indicó, la condena a la destrucción de los ejemplares resultantes de una infracción puede ser objeto de graduación en atención a la intensidad de la infracción (art. 139.2 LPI). Así, según las circunstancias concurrentes, el Tribunal puede condenar a la destrucción total de los ejemplares ilícitos⁴⁹⁴; pero puede también imponer una condena a la rectificación de la infracción cometida en los

lugar cuando además del *id quod interest*, (o equivalente económico) el acreedor haya sufrido daño como consecuencia de no disponer oportunamente de la prestación debida; (...) de tal modo que una cosa es la prestación incumplida, que produce la satisfacción por equivalente, y otra distinta es el complementario resarcimiento del daño, que precisa unas características y unos requisitos concretos para que se pueda exigir"; asimismo, MUERZA ESPARZA, J., *Aspectos procesales...*, cit., p. 134.

⁴⁹³ CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 379; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3737.

⁴⁹⁴ STSJ (Sala de lo civil y penal) de Navarra de 4-11-1996 (RJ 1996/8077) que condena a la devolución de unos fonogramas ilícitos en los que se había incorporado la banda musical "La Pamplonesa", sin consentimiento de los respectivos titulares. En el orden penal, la SAP de Baleares, (Sección 1ª), de 31-3-1998, (ARP 1998\2054), acuerda "la retirada de todos los ejemplares ilícitos del logotipo (que reproducían una obra de Miró), y su destrucción, como resultancia corpora del plagio en todos los usos que vienen haciendo la entidad adquirente y cualesquiera otros existentes en el mercado".

ejemplares⁴⁹⁵; o una prestación consistente en eliminar aquella parte de la obra en la que se concretó la lesión⁴⁹⁶. En cualquier caso, la sentencia impondrá al demandado una obligación *de hacer* no personalísima⁴⁹⁷. La determinación de la actividad ejecutiva que deberá seguirse para la efectividad de estas condenas aconseja diferenciar entre aquellos supuestos en los que se condena a una actuación distinta de la destrucción de los ejemplares ilícitos y aquellos otros en los que se condena a la destrucción total de esos bienes.

Piénsese en primer lugar que se condena al infractor de derechos de autor a rectificar aquella parte de la obra que se elaboró ilícitamente, o a suprimir la parte de la misma que resultó lesiva de determinados derechos de autor. Comprobado por el demandante el incumplimiento de la condena impuesta, y solicitada la ejecución forzosa de la misma, el tribunal requerirá al demandado para que cumpla la obligación impuesta en la sentencia dentro de un plazo «que fijará según la naturaleza del hacer y las circunstancias que concurran» (arts. 699 y 705 LEC)⁴⁹⁸. Para la fijación de este plazo, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta el tiempo aproximado para la elaboración de una nueva edición de la obra en la que se

⁴⁹⁵ Así la STS, Sala 1ª, de 22-6-1998 (RJ 1998\5069), condena a la supresión de las páginas de un libro que habían sido declaradas atentatorias al derecho al honor; la STS, Sala 1ª, de 4-6-1990, (RJ 1990\4725), relativa a una intromisión en el derecho al honor cometida en un libro condena a la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos *en tanto no se supriman las alusiones que en el mismo se hacían* y que se habían considerado lesivas del derecho al honor".

⁴⁹⁶ Respecto a estas últimas posibilidades debe decirse que en la mayoría de los casos la modificación o supresión de parte de una obra requerirá la elaboración de una nueva edición sin que resulten aprovechables los ejemplares ilícitos ya editados. El coste de la rectificación puede ser superior al de una nueva edición.

⁴⁹⁷ Sobre la consideración de las sentencias de condena a la remoción como condenas a hacer, BARONA VILAR, S., *Protección del Derecho de Marcas*, cit., p. 79; por la misma autora, *Competencia Desleal*, cit., p. 143; BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia...*, cit., p. 123; CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil en materia...*, cit., p. 566.

⁴⁹⁸ Para TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 108, la fijación de este plazo supone alargar una vez más el cumplimiento específico del deudor. Entiende en cambio, CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 254, que el requerimiento y la fijación del plazo dan la oportunidad al deudor de "poder llevar a feliz término su hacer".

suprima la parte de la misma que fue declarada ilícita; o el tiempo conveniente para insertar en los ejemplares ilícitos de la obra la necesaria modificación⁴⁹⁹.

Efectuado este requerimiento, la conducta del demandado deberá pasar por «retirar del comercio los ejemplares ilícitos» (art. 139.1 c LPI), y realizar seguidamente la concreta prestación que se le haya impuesto (modificación, supresión, etc.). Transcurrido este plazo sin que se haya verificado el anterior comportamiento, el ejecutante podrá pedir «que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa del ejecutado, o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios» (art. 706 LEC)⁵⁰⁰.

El mencionado régimen plantea en primer término la cuestión de si sería posible la adopción de medidas destinadas a compeler al deudor al cumplimiento específico de la obligación impuesta. La respuesta a esta cuestión dependerá del carácter fungible o personalísimo de la prestación respectiva⁵⁰¹. Cuando la condena impuesta al demandado consiste en destruir los ejemplares de la obra, o en suprimir la parte de ésta que resultó ilícita, parece que no habrá inconveniente en que la obligación sea efectuada por un tercero a costa del ejecutado. En tales casos nos encontraríamos ante una condena de carácter fungible que podrá, sin menoscabo para el titular de derechos lesionados, ser efectuada por una persona distinta del ejecutado⁵⁰². El problema podría plantearse en aquellos supuestos en los que existe un cierto interés por parte del ejecutante en que la condena impuesta sea ejecutada

⁴⁹⁹ Como explica MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 127, el juez puede tener en cuenta para la fijación del plazo la indicación efectuada por el ejecutante al instar la ejecución; sobre las modalidades de este plazo, su conveniencia y cómputo, PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones...*, cit., p. 167.

⁵⁰⁰ PRIETO CASTRO, L., *Tratado de Derecho procesal*, cit., p. 804; TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 108.

⁵⁰¹ En este sentido explica MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 128, que el "carácter personalísimo o no de la prestación no viene impuesto por un criterio apriorístico, sino que debe extraerse esencialmente del interés del acreedor, que haya establecido la obligación en razón de las circunstancias personales del deudor (art. 1106 CC)"; en el mismo sentido, MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p. 648.

⁵⁰² TAPIA FERNÁNDEZ, I., *Las condenas no pecuniarias...*, cit., p. 108.

por el propio ejecutado y no por un tercero⁵⁰³. En estos casos, el objetivo de la ejecución será el de compeler al deudor para que cumpla en forma específica la condena que se le ha impuesto⁵⁰⁴.

Salvo estos inusuales supuestos, lo más frecuente será que la condena a la remoción de los resultados materiales de la infracción, pueda ser efectuada por un tercero: que se encargue una nueva edición de la obra a otro editor sin perjuicio para el titular de derechos⁵⁰⁵. Para ello se procederá en primer lugar a valorar el coste de la actividad en cuestión por un perito tasador designado por el tribunal⁵⁰⁶; se exigirá en segundo lugar al ejecutado que deposite o afiance la cantidad correspondiente; se designará al tercero por el ejecutante para que efectúe la prestación; y finalmente se pagará a este tercero con las cantidades depositadas por el ejecutado. "Si el ejecutado no depositare la cantidad que el tribunal apruebe mediante providencia o no afianzare el pago, se procederá al embargo de bienes y a su realización forzosa hasta obtener la suma que sea necesaria" (art. 706.2 LEC).

Éste sería el régimen aplicable cuando la sentencia ha condenado a realizar una actividad distinta de la destrucción. La situación presenta cierta singularidad cuando la sentencia condenó a la destrucción total de los ejemplares reproducidos. Concedido plazo al deudor para que cumpla la condena impuesta, y comprobado por el ejecutante que los ejemplares siguen estando en posesión del infractor, aquél podrá instar que la destrucción se efectúe por un tercero a costa del ejecutado (art.

⁵⁰³ Pensemos en este ejemplo: se condena a un editor a rectificar en los ejemplares de la obra por él editada, el error consistente en atribuir la autoría de parte de esa obra a uno de los autores colaboradores y no a su verdadero autor. Ante la negativa por parte del editor de cumplir esa obligación de rectificar, el ejecutante podría solicitar que se encargue una nueva edición de la obra a otro editor, a costa del ejecutado. Pero cabe pensar en que los autores colaboradores tengan interés en que la edición de la obra sea realizada por el editor condenado y no por otro distinto.

⁵⁰⁴ Como explica CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 257, "Desde un punto de vista objetivo, y dado que el hacer es fungible, la realización de la actividad exigible a través de un tercero conseguiría tutelar suficientemente al ejecutante. Pero no es menos cierto que la garantía constitucional garantiza la ejecución en sus propios términos. La máxima concordancia entre la condena y su plasmación práctica ha de ser el cumplimiento de la actividad por la persona condenada a ello. Por tanto el ejecutante está en condiciones de pedir la adopción de medidas ejecutivas dirigidas a la obtención del cumplimiento del hacer por el mismo condenado".

⁵⁰⁵ MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 128, que cita este supuesto como un ejemplo de obligación no personalísima.

706 LEC). La naturaleza material de la actividad consistente en destruir los ejemplares ilícitos plantea distintas posibilidades en punto a su ejecución.

De un lado, cabe apuntar la hipótesis de que sea el propio titular de derechos defraudados y ahora ejecutante quien acredite tener cierto interés en destruir personalmente los ejemplares de la obra, asegurándose de ese modo, que los mismos no volverán a ser distribuidos. En principio, la LEC no autoriza expresamente la posibilidad de que el tercero sea el propio ejecutante, pero entendemos que tratándose de una actividad material de destrucción, que no requiere excesivos conocimientos técnicos, el ejecutante podría reunir las aptitudes necesarias para realizar esa concreta prestación⁵⁰⁷. El tribunal deberá en tal caso poner al ejecutante en posesión de esos bienes⁵⁰⁸, «empleando para ello los apremios que crea precisos, ordenando la entrada en lugares cerrados y auxiliándose de la fuerza pública si fuere necesario» (art. 701 LEC). En definitiva, deberán seguirse en este punto las prescripciones previstas por la LEC, para la ejecución de condenas a entregar cosa mueble determinada. Adviértase que en esta hipótesis el ejecutante no está ejercitando la opción, prevista por el art. 139.3 LPI, y consistente en solicitar que los ejemplares le sean entregados a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización. En este caso, el ejecutante solicitará que le sean entregados los ejemplares para proceder él mismo a su destrucción⁵⁰⁹.

La segunda posibilidad consistiría en que la prestación de destruir los ejemplares ilícitos se efectúe por un tercero a costa del ejecutado (art. 706 LEC). Cabe pensar entonces en la contratación de los servicios de una empresa cuya actividad consista en el reciclaje de papel y que pueda proceder a la destrucción de

⁵⁰⁶ DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3727.

⁵⁰⁷ ILLESCAS RUS, A., *Comentarios a la nueva Ley...*, cit., p. 3177; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3675.

⁵⁰⁸ Ello salvo que los ejemplares hayan sido secuestrados cautelarmente (art. 141.3 LPI) y se hallen a disposición del Tribunal, en cuyo caso se procederá por la comisión del Juzgado a la diligencia de entrega de los ejemplares al ejecutante.

⁵⁰⁹ Se trataría del supuesto en el que el tercero es el propio ejecutante. Sobre la misma, CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., p. 258; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones...*, cit., p. 209.

los ejemplares de un libro; o en una empresa especialista en el sector videográfico o fonográfico que pueda realizar la destrucción de los ejemplares de obras fijadas en soportes de esa clase; o incluso cabría pensar en solicitar los servicios de una entidad pública que cuente con los medios necesarios para proceder a la destrucción material de los ejemplares ilícitos⁵¹⁰.

En todo caso, la valoración del coste de esa actividad, el depósito de las cantidades por parte del ejecutado para hacer frente a ese coste, la contratación del tercero, y el pago al mismo, deberá seguir las prescripciones establecidas por la LEC. El actor, por lo demás, sólo podría exigir la indemnización de daños y perjuicios que el incumplimiento inicial de la condena le haya podido ocasionar (v. *gr.*, los perjuicios derivados de la distribución de ejemplares de la obra desde que debió cumplirse la sentencia hasta que éstos son completamente retirados del comercio).

b) La ejecución de la sentencia de condena a la inutilización o destrucción de los medios empleados para la infracción.

Con respecto a los medios empleados para la infracción (art. 139.1 *d* LPI), debe tenerse en cuenta que una destrucción de los mismos puede resultar, en la mayoría de las ocasiones, desproporcionada con los intereses protegidos (art. 139.2 LPI)⁵¹¹. Los instrumentos empleados para la infracción de derechos de autor son por

⁵¹⁰ Cabría acudir en este punto, aunque con las oportunas salvedades, el art. 338 LECRIM en su apartado II, que permite la destrucción de los instrumentos, armas y efectos del delito, dejando muestras suficientes cuando éstas fueran necesarias o convenientes por la propia naturaleza de los efectos intervenidos. En caso de que se haya procedido a la destrucción establece el citado precepto que se extenderá la oportuna diligencia y deberá quedar constancia en los autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos destruidos.

⁵¹¹ Así, la **SAP de Barcelona de 16-1-1992**, (RJC, 1992-2, p. 408) en la que la actora (traductora de una de las partes de la obra colectiva "Vins i Caves"), demandaba al editor por haber introducido modificaciones en la parte de su trabajo, al editar la obra. La actora solicitaba la inutilización y destrucción de los elementos empleados para elaborar la obra y la AP entendió que se trataba de una medida abusiva por recaer la infracción sólo sobre una parte de la obra: "consideramos excesiva, no la indemnización fijada por daños morales, al amparo del art. 125, cuya cantidad de 500.00 pesetas la estimamos justa y equitativa, (...), pero sí la aplicación del alcance del art. 124 (hoy 139), al acordar la inutilización y destrucción de los elementos destinados a reproducir los ejemplares ilícitos, pues no todo el libro es ilícito, al ser una obra colectiva que se presenta en tres versiones lingüísticas, catalán, castellano e inglés (...)"

regla general susceptibles de otras utilizaciones no ilícitas, por lo que suministrada la prueba de este dato, no podría condenarse a la mencionada destrucción⁵¹². De otro lado, el titular de derechos lesionados puede solicitar que estos instrumentos le sean entregados a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización, pero en esta hipótesis nos encontraríamos ante una medida ejecutiva de la sentencia de condena indemnizatoria, y no ante una técnica de ejecución de la condena de remoción. Con todo, no debe descartarse la teórica posibilidad de una condena a hacer inservibles los elementos que sirvieron exclusivamente para realizar la conducta ilícita. De hecho, ya se ha señalado que esta medida podría ser una técnica útil para evitar un nuevo incumplimiento de la resolución judicial.

La actividad que deberá seguirse para ejecutar este pronunciamiento dependerá de la complejidad de los instrumentos empleados para la infracción. Incumplida la condena por el ejecutado, el ejecutante puede pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado (art. 706 LEC). Cabría pensar entonces en la designación de técnicos industriales o informáticos que cuenten con los conocimientos adecuados para inutilizar la variada maquinaria empleada en la infracción de derechos de autor. Los siguientes pasos en la actividad ejecutiva de este tipo de sentencias no presentarían especialidad alguna en relación con los derechos que estudiamos: tasación del coste de esas actividades, obtención por parte del ejecutante de las cantidades necesarias para hacer frente al mismo, encargo al tercero, y pago⁵¹³.

c) La ejecución de la sentencia de condena a la remoción de los equipos y aparatos empleados para la comunicación pública.

Finalmente debe hacerse referencia a la ejecución de la sentencia de condena a la remoción de los aparatos empleados en la comunicación pública (art. 139.1 e

⁵¹² CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1782.

⁵¹³ Sobre todas estas cuestiones, CATALÀ COMAS, CH., *Ejecución de condenas de hacer...*, cit., pp. 258 y ss.; MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 129; PARDO IRANZO, V., *Ejecución por obligaciones...*, cit., pp. 179 y ss.; DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3727; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa*, cit., p. 326.

LPI). Como se explicó, por remoción entendemos el desplazamiento de los equipos con los que se efectúa la comunicación pública de obras protegidas por el derecho de autor, del lugar en el que se desarrollaban esas actividades; cabe también que esa remoción exija el cierre de las instalaciones en las que se efectúan esos actos de comunicación. Incumplido este comportamiento positivo por el condenado, el titular de derechos (o la entidad que por él actúe) podrá solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.

Esta ejecución comenzará con el requerimiento al ejecutado para que en el plazo que determine el Tribunal proceda a retirar del establecimiento respectivo los equipos o aparatos con los que se efectúan los actos de comunicación (pantallas de televisión, altavoces, amplificadores, etc.). Transcurrido ese plazo sin que se haya observado el anterior comportamiento, el ejecutante podrá solicitar que la ejecución se realice por un tercero a costa del ejecutado⁵¹⁴. Se procederá entonces a valorar el coste que puede suponer el traslado de esos equipos del lugar en el que se encontraban instalados a un lugar que resulte inocuo, y a continuación se facultará al ejecutante para que designe al tercero que reúna las características necesarias para realizar esa prestación (empresa de transportes, técnicos especialistas en equipos de imagen y sonido, etc.). Los siguientes pasos en la actividad ejecutiva seguirán las reglas generales previstas por la LEC.

IV. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA INDEMNIZATORIA. UN PARTICULAR RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN FORZOSA PREVISTO POR LA LPI.

La ejecución de la sentencia de condena indemnizatoria derivada de una infracción de derechos de propiedad intelectual, se regirá con carácter general por

⁵¹⁴ En múltiples ocasiones, la condena a la remoción de los equipos empleado en los actos de comunicación, consiste en retirar del establecimiento público respectivo el aparato de televisión que posibilita la explotación ilícita. en tales casos, entendemos que la naturaleza de la actividad ejecutiva no precisará la designación de tercero sino que el titular de derechos (y en su lugar, la entidad de gestión) podrá solicitar el auxilio del órgano jurisdiccional para que proceda materialmente a trasladar ese equipo de televisión. A estos efectos conviene recordar que corresponde al agente judicial, la ejecución de embargo, lanzamientos y demás actuaciones que por su naturaleza requieran una actuación material (art. 487 LOPJ), asistido en su caso por la policía judicial, SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa*, cit., p. 57; CÁMARA RUIZ, J., *Derecho procesal. Introducción*, con otros, cit., p. 112.

las normas previstas por la LEC para la ejecución de las condenas dinerarias (arts. 571 y siguientes LEC). La especialidad que en este punto establece la LPI se halla en la opción que esta norma ofrece al titular del derecho infringido, consistente en solicitar que los ejemplares o material le sean entregados a precio de coste, y a cuenta de su correspondiente indemnización (art. 139.3 LPI).

Como ya se indicó, el art. 139.3 LPI es una disposición relativa a la ejecución de la sentencia de condena indemnizatoria y no una medida apropiada - pese a su ubicación en el art. 139 LPI- para la efectividad de la sentencia de condena a la cesación⁵¹⁵. La opción conferida al titular de derechos de autor en el art. 139.3 LPI, sólo podrá ejercerse cuando este titular no haya instado en el proceso de declaración, la condena a la destrucción de los ejemplares o del material empleado para la infracción.

En segundo lugar, debe ponerse de manifiesto el carácter limitado que, a mi juicio, alcanzaría esta disposición. Sin perjuicio de la variedad de supuestos que pueda ofrecer la práctica jurisprudencial, lo cierto es que en contadas ocasiones los *ejemplares* en los que se ha materializado una infracción de derechos de autor, resultarán útiles al titular de derechos defraudados. En principio, el interés del autor que ha visto reproducida su obra sin su consentimiento, o lesionado su derecho moral de autor, no admitirá otra compensación que no sea la destrucción total de esos *ejemplares* fraudulentos. La norma podría tener virtualidad, no obstante, en supuestos en los que los ejemplares han sido correctamente reproducidos, pero van a ser ilícitamente distribuidos, siendo el titular del derecho de distribución quien

⁵¹⁵ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1781. Es de destacar la proximidad de esta norma con la contemplada en el art. 63.d) de la Ley de Patentes, en cuya virtud, el titular cuyo derecho de patente sea lesionado puede solicitar la atribución en propiedad de los objetos producidos con violación de su derecho y los medios empleados exclusivamente en su producción, cuando ello sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso. Para un análisis de esta norma, CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 566.

solicite la condena a la cesación de la actividad ilícita de distribuir esos ejemplares, y la entrega de los mismos a cuenta de la correspondiente indemnización⁵¹⁶.

En relación con los *materiales* con los que se ha cometido la infracción, puede igualmente afirmarse la limitada aplicación del precepto⁵¹⁷. La privación al infractor de su derecho de propiedad sobre estos bienes, y la entrega de los mismos al titular de derechos defraudados, excederá en la mayoría de los casos del interés de este último⁵¹⁸. Con todo, cabe imaginar algún supuesto en el que el titular de derechos lesionados pueda ejercitar esta opción. Piénsese que se celebra un contrato de cesión en exclusiva entre un artista ejecutante y un productor de fonogramas, por el cual el primero autoriza la fijación de sus interpretaciones en un fonograma que va a ser comercializado por el segundo. El artista incumple ese pacto de exclusiva y realiza una nueva fijación de sus interpretaciones con otra productora fonográfica. La compañía primera demanda al artista y a la segunda compañía, solicitando - además del cese de la actividad de distribución de los fonogramas- la condena indemnizatoria. Pues bien, para hacer efectiva esta última condena, la compañía discográfica podría solicitar la entrega de los materiales que fueron utilizados para la elaboración del segundo fonograma⁵¹⁹.

⁵¹⁶ Piénsese en este otro ejemplo: se celebra un contrato de edición literaria entre el autor y el editor por un plazo de cinco años. Transcurridos esos cinco años el editor realiza una segunda edición de la obra sin contar con el consentimiento del autor. Sustanciado el proceso de declaración se condena al editor a cesar en la reproducción y distribución de los ejemplares de la obra. En fase de ejecución el autor solicita la entrega de los ejemplares fabricados por el editor a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización.

⁵¹⁷ Por materiales se entenderían tanto los instrumentos técnicos empleados en la elaboración de ejemplares de una obra: maquinaria empleada por editores literarios (ordenadores); instrumentos empleados por las compañías discográficas (sintetizadores, maquetas, matrices); instrumentos empleados por los productores audiovisuales (cámaras, reproductores de la imagen y del sonido). Téngase en cuenta que muchos de estos instrumentos son susceptibles de utilizaciones no ilícitas por lo que no podrán ser afectados por la actividad ejecutiva.

⁵¹⁸ Recuérdese que estos bienes y materiales no suelen emplearse exclusivamente para una actividad ilícita sino que son susceptibles de utilizaciones no ilícitas, CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1782.

⁵¹⁹ La SAP de Sevilla, de 30-6-1992, (AC 1992\964) resolvía un asunto en el que un conocido intérprete ejecutante solicitaba la resolución del contrato que mantenía con su compañía discográfica. El cantante solicitaba la resolución de los contratos, la condena a la productora fonográfica a cesar en la explotación de las obras musicales interpretadas por el actor, la devolución de los «masters» y originales de las canciones grabadas y la condena indemnizatoria.

En tercer lugar, la norma del art. 139.3 LPI, no permite que la totalidad de los bienes resultado de una infracción sean atribuidos directamente al titular de derechos, acumulándose el valor de los mismos, a la cantidad fijada como indemnización. Ello posibilitaría la obtención por el titular de derechos de un beneficio superior a aquél que le correspondería⁵²⁰. La entrega de los referidos ejemplares y material se efectuará en la medida necesaria para responder de la indemnización reconocida al autor (a cuenta de la indemnización, dice la ley), por lo que si el valor de estos bienes excediera de la condena impuesta, el ejecutante deberá compensar al ejecutado (art. 584 LEC)⁵²¹.

Con las limitaciones apuntadas, cabe entonces preguntarse por el modo en que se hará efectiva esta opción, en el proceso de ejecución. Este proceso principiará por demanda en la que se expresarán las circunstancias que establece el art. 549 LEC. Entre ellas destaca la determinación de "los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución" (art. 549.1.3º LEC)⁵²². Entendemos que en este primer momento el titular de derechos podrá solicitar que el embargo se efectúe sobre los ejemplares producidos o sobre los instrumentos empleados por el ejecutado para la realización de la actividad ilícita (art. 139.3 LPI).

El resto del procedimiento se ajustará a las normas establecidas por la LEC para la ejecución de las sentencias de condena pecuniarias. Así, en el auto en el que se despache la ejecución, el tribunal acordará, entre otros extremos, la cantidad por la que se despacha la ejecución, (art. 553.1.2º LEC), y el embargo de esos bienes concretos señalados por el ejecutante en la demanda (art. 533.1 4º LEC). Si a juicio del ejecutante, estos bienes fueran suficientes para hacer frente a la cuantía indemnizatoria, no será necesario requerir al ejecutado para que manifieste los bienes necesarios para cubrir la deuda (art. 589 LEC), ni deberá tampoco seguirse el

⁵²⁰ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1781.

⁵²¹ Así lo reconoce expresamente la Ley de Patentes.

orden de bienes a embargar que establece el art. 592 LEC. Una vez afectados esos bienes se procederá a determinar el valor de los mismos a los efectos de computar ese valor al crédito del ejecutante⁵²³. Determinado el precio de esos bienes de acuerdo con los arts. 638 y 639 LEC, la especialidad prevista por el art. 139.3 LPI conllevaría que los bienes embargados no sean vendidos mediante convenio, ni a través de persona o entidad especializada. La especialidad que nos ocupa provocará la evitación del acto público de la subasta judicial, y la adjudicación directa de esos bienes afectados al titular de derechos.

La adjudicación en pago de los bienes embargados se contempla por la LEC como una posibilidad dentro de la subasta judicial y ante el fracaso de la enajenación forzosa⁵²⁴. Además, esta adjudicación deberá ajustarse al valor de adjudicación que la ley determina para cada uno de los supuestos en los que se contempla esta opción. Sin embargo, si el ejecutante ejercita la facultad conferida por el art. 139.3 LPI, entendemos que no será precisa la celebración de la pública subasta, sino que, determinado el valor de esos bienes, se podrán atribuir directamente en propiedad al ejecutante. Si el valor de los mismos no fuera suficiente para satisfacer la condena indemnizatoria, la ejecución forzosa deberá continuar para hacer efectivo el resto del crédito del ejecutado.

La norma vendría a justificarse entonces en una suerte de aprovechamiento, por parte del ejecutante (el titular de derechos de autor) de los ejemplares producidos ilícitamente por el ejecutado. Se trataría de un régimen especial de adjudicación

⁵²² MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p., 589; SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa...*, cit., p. 90; VEGA TORRES, J., *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., p. 72.

⁵²³ Para ello es posible en primer lugar que ejecutante y ejecutado hayan llegado a un acuerdo sobre el valor de estos bienes (art. 637 LEC). En su defecto, la valoración de los bienes podrá efectuarse mediante un perito tasador designado por el tribunal, siguiendo las prescripciones establecidas por el art. 638 LEC, FRANCO ARIAS, J., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3265-3266.

⁵²⁴ Sobre la adjudicación de bienes en pago al ejecutante, puede verse RAMOS MÉNDEZ, F., *Derecho Procesal civil*, cit., p. 1094; tras la nueva LEC, MORENO CATENA, V., *La nueva Ley de Enjuiciamiento...*, cit., p. 236; MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional, II*, cit., p. 633; VEGA TORRES, J., *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa...*, cit., pp. 229 y ss.; FRANCO ARIAS, J., *Comentarios a la Nueva...*, cit., p. 3299 y 3306.

forzosa impuesta por las especiales características de estos objetos y por su dificultad para ser enajenados en pública subasta. Los ejemplares en los que se ha plasmado una obra sin el consentimiento de su autor, no son bienes que puedan ser libremente adquiridos en subasta pública y nuevamente distribuidos por su adquirente como si de cualquier objeto mueble se tratara. Estos bienes incorporan derechos de autor, que no pueden ser objeto de una nueva modalidad de explotación si no se cuenta con el consentimiento expreso de los titulares de derechos⁵²⁵.

Quizá se comprenda mejor esta última idea con un supuesto⁵²⁶: se reproducen, para ser distribuidos entre los clientes de una entidad bancaria, unos videogramas relativos a un acontecimiento cultural, en los cuales se incorporan (sincronizan) diversas obras musicales sin contar con el consentimiento de los titulares de estas últimas. Se sustancia el proceso declarativo y éste finaliza por sentencia de condena al cese de la reproducción y distribución de esos ejemplares ilícitos, y a la indemnización de daños y perjuicios. Los titulares de derechos de autor sobre las obras musicales incorporadas en esos videogramas solicitan que la condena indemnizatoria se haga efectiva mediante la entrega de esos ejemplares reproducidos (art. 139.3 LPI). Pues bien, los titulares de derechos de autor sobre las obras musicales sólo podrían proceder nuevamente a la distribución de esos ejemplares si

⁵²⁵ Como explica CARRASCO PERERA, A., *Comentarios*, cit., p. 1783, "La norma del art. 134.3 se justifica, en el escaso valor en cambio de estos bienes, que no serían fácilmente vendibles en subasta dada su concreta naturaleza y la imposibilidad de que el adquirente pudiera en el futuro comerciar con ellos, explotando para ello derechos de autor. Creo que es en función de ello como se justifica la norma. Sería algo así como un adjudicación directa al actor por ausencia de postores, y por un tipo de subasta equivalente al coste de producción de los bienes, que el autor o titular del derecho colaciona a su correspondiente indemnización".

⁵²⁶ Se trata del asunto resuelto por la STSJ (Sala de lo civil y penal) de Navarra de 4-11-1996 (RJ 1996/8077) que condena a la devolución de unos fonogramas ilícitos en los que se había incorporado la música interpretada por la Banda Musical "La Pamplonesa" sin consentimiento de los intérpretes. El supuesto de hecho es además similar al resuelto por la SAP de Barcelona de (Sección 15ª) de 3-9-1996 (AC 1996/1784), que resolvía un supuesto de sincronización no autorizada de las obras musicales «Barcelona» y «Amigos para siempre» en una obra audiovisual informativa sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona; y similar, asimismo, al litigio resuelto por las Ss AP de Barcelona (Sección 15ª) de 10-1-2000 (AC 2000\1133) y de 15-5-2000 (AC 2000\1480) ambas relativas a la sincronización ilícita de dos obras musicales en un vídeo sobre la vida del futbolista Romario, editado por «El Mundo Deportivo» y patrocinado por Caixa d'Estalvis del Penedès.

cuentan con el consentimiento expreso de los titulares de derechos de autor sobre la parte audiovisual de la obra videográfica⁵²⁷.

Es en función de ello por lo que la LPI no contempla la entrega al ejecutante del producto obtenido por la realización forzosa de estos bienes, sino la adjudicación directa de los mismos al titular de derechos defraudados, único que podría obtener alguna utilidad de los ejemplares forzosamente adjudicados⁵²⁸.

⁵²⁷ Vemos otro ejemplo: se elabora por un productor fonográfico un fonograma en el que se fijan diversas interpretaciones musicales (una recopilación de éxitos, por ej.) sin autorización ni de los autores de esas obras musicales, ni de los artistas que las interpretan, ni de los productores de los fonogramas en los que aquellas obras se fijaron inicialmente. Uno de los autores cuya obra ha sido ilícitamente reproducida, demanda a la productora fonográfica solicitando el cese de la actividad de reproducir y distribuir ese fonograma. Obtenida sentencia condenatoria, el demandante solicita que los ejemplares ilícitos de la obra le sean entregados a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización. Pues bien, esos fonogramas ilícitamente reproducidos no podrían ser nuevamente distribuidos si no se obtiene el consentimiento de los demás titulares de derechos de autor sobre esa obra fonográfica.

⁵²⁸ La ley de Patentes, permite la adjudicación directa de los bienes producidos o importados y de los medios utilizados en violación de una patente. No obstante, explica CUCARELLA GALIANA, L., *El proceso civil...*, cit., p. 566, "entendemos que debe ofrecerse al ejecutante la opción entre la adjudicación directa o la enajenación en pública subasta, ya que en ocasiones, el derecho del ejecutante no siempre se satisfará con la entrega de los bienes, sobre todo, si éstos son de mala calidad o defectuosos".

100

100

100

CONCLUSIONES

PRIMERA. *La necesidad de establecer instrumentos específicos de tutela para la protección de los derechos de autor.* Los derechos de propiedad intelectual constituyen uno de esos sectores del Derecho privado en el que los instrumentos de tutela previstos con carácter general por el ordenamiento jurídico, deben adaptarse a las características de los derechos objeto de tutela. La naturaleza inmaterial de estos derechos, el carácter continuado de las actividades de explotación de los mismos, y las dimensiones adquiridas progresivamente por esas actividades de explotación, hacen imprescindibles técnicas específicas de potenciación de la efectividad de estos derechos.

SEGUNDA. *La fijación de normas específicas de atribución de competencia territorial.* Las notas que caracterizan las actividades de explotación de los derechos de autor (multiplicidad de infracciones en lugares diversos y simultáneamente, rápida expansión de los efectos nocivos de la infracción), aconsejaban el establecimiento de una norma de competencia territorial que conectara el lugar en el que se había cometido la infracción o en el que pudieran ser halladas pruebas de la misma, con la demarcación territorial del órgano jurisdiccional. Con la LEC de 2000 se producen en este sentido dos importantes cambios: la norma prevista por la LPI para determinar el órgano competente para conocer de las solicitudes previas de medidas cautelares, se convierte en la norma general para la determinación del órgano competente para el proceso principal. De otro lado, la norma procesal civil atribuye naturaleza imperativa a esta norma de atribución competencial.

TERCERA. *La elección de un único tipo procedimental para el conocimiento de las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual.* Ninguno de los preceptos de la LPI había señalado la necesidad de seguir los trámites del juicio de menor cuantía para el conocimiento de las pretensiones fundadas en esa ley especial. Antes al contrario, la regulación del procedimiento diseñado por esta ley para la adopción de medidas cautelares, indicaba la necesidad de acudir al juicio declarativo correspondiente. La diversidad de procedimientos que caracterizaba a esta materia se

justificaba en la heterogeneidad de pretensiones que podían plantearse al amparo de esta norma, y en la inadecuación para alguna de ellas del juicio de menor cuantía. La LEC no ha descuidado esta última circunstancia, y en esta línea ha elegido un único procedimiento para tramitar todas las pretensiones fundadas en derechos de propiedad intelectual, ello salvo que la pretensión consista en una reclamación de cantidad, supuesto éste en el que deberá acudir al juicio que corresponda por razón de la cuantía (art. 249.4 LEC). Habrá que estar por tanto a la concreta pretensión planteada para determinar si la especificidad de la materia del proceso exige que éste se siga por los trámites del juicio ordinario o si, por el contrario, la petición de tutela del actor, aún teniendo su origen en derechos de autor, consiste exclusivamente en una reclamación de cantidad.

CUARTA. Establecimiento de normas especiales de atribución de legitimación para el ejercicio del derecho moral de autor tras el fallecimiento de su titular. La existencia en este punto de un proceso civil caracterizado por una limitada vigencia del principio dispositivo. La naturaleza personalísima e indisponible del derecho moral de autor implica que durante la vida de este último la tutela judicial de sus facultades morales sólo pueda ser solicitada por él mismo. El fallecimiento del autor supone la desaparición del sujeto titular de esas facultades pero la subsistencia de unos intereses necesitados de protección, para cuya defensa *post mortem* se atribuye legitimación a diversas personas públicas y privadas (persona de confianza designada por el autor, herederos, y entidades públicas). A nuestro juicio, estos sujetos no son titulares por herencia del derecho moral de su causante ni ejercitan esos derechos en nombre e interés propio. Entendemos por el contrario, que nos encontramos ante una atribución de legitimación destinada a cumplir una función social: la defensa de los valores culturales de la sociedad. El Estado debe velar para que sean conocidas las obras de los autores, y de ahí que sean las entidades públicas las legitimadas en todo caso para la defensa de esos valores culturales. Mas no por ello cabe desaprovechar la posible actuación de los herederos del autor, seguidores y conocedores en mayor medida de la obra del autor fallecido. Nos encontramos por

tanto ante la atribución a distintos sujetos (públicos y privados) del poder de pedir eficazmente en el proceso la tutela judicial de unos bienes culturales, o, con otras palabras, ante la atribución de una legitimación extraordinaria para el cumplimiento de una función social. Por otra parte, la circunstancia de que estos sujetos no tengan el monopolio en la iniciación del proceso civil, sino que éste pueda ser instado por entidades públicas, supone una limitación de la vigencia del principio dispositivo en este tipo de procesos.

QUINTA. La necesidad de diferenciar entre las modalidades de explotación primarias de los derechos de autor y las modalidades de explotación secundarias, a los efectos de determinar la legitimación para el ejercicio procesal de los derechos de explotación de los autores. La LPI reconoce a los distintos sujetos que intervienen en el proceso creativo una serie de derechos exclusivos que en la práctica se manifiestan en diferentes modalidades de explotación. Para las modalidades de explotación que se denominan primarias no son precisas normas especiales de atribución de legitimación, porque los titulares de derechos de autor pueden hacer valer, por sí mismos o por medio de representantes, sus propios derechos exclusivos. La distribución generalizada de los ejemplares de las obras entre el público va a posibilitar una serie de modalidades de explotación que, por razones prácticas, escapan del control del titular de derechos. Se trata de las conocidas como explotaciones secundarias. Para ejercitar procesalmente los derechos exclusivos implícitos en esas modalidades de explotación son imprescindibles instrumentos de tutela específicos. Uno de estos instrumentos es la gestión colectiva de los derechos de explotación.

SEXTA. La legitimación de las entidades de gestión de los derechos de autor para hacer valer en el proceso los derechos de gestión colectiva. El mecanismo de la gestión colectiva supone la existencia de organizaciones centralizadas que cuentan con el soporte material y con la infraestructura necesaria para desarrollar las siguientes funciones: sustituyen la voluntad del autor en la tarea de conceder la autorización para la explotación de sus obras; fijan las tarifas que los usuarios de

estas obras deben satisfacer como compensación por esas explotaciones; recaudan las cantidades correspondientes a la utilización de las obras; finalmente reparten las cantidades recaudadas entre los titulares de derechos de explotación. Todas estas funciones constituyen la gestión colectiva de los derechos de autor. Cuando las normas de este sistema no son observadas voluntariamente y es necesario acudir ante los órganos jurisdiccionales, la entidad que ha desarrollado esas funciones precisa de un título que la habilite para actuar procesalmente los derechos que ha gestionado de modo colectivo, y ese título es la legitimación extraordinaria conferida por el art. 150 LPI. Esta legitimación sólo es necesaria para el ejercicio procesal de los derechos de autor implícitos en las modalidades de explotación secundarias.

SÉPTIMA. La tutela de condena a la cesación de la actividad ilícita como modalidad de tutela específica en atención a las características de las actividades de explotación de los derechos de autor. Las obras protegidas por el derecho de autor son susceptibles de una explotación plural, simultánea y prolongada en el tiempo. Cuando esas actividades se efectúan sin el consentimiento de los respectivos titulares, la modalidad de tutela adecuada para paralizar esa conducta, está representada por la condena de cesación. La LPI detalló una serie de medidas que podía comprender la acción de cesación, declarando que ésta comprendería la suspensión de la actividad ilícita y la prohibición al infractor de reanudarla. Entendemos que este último pronunciamiento no constituye una pretensión autónoma y diferente de la acción de suspensión, sino que estaría inmersa en los efectos de la acción de suspensión. La prohibición de reanudar la conducta ilícita no pretendería obstaculizar una conducta nueva y diferente a la que se paralizó con la acción de suspensión, sino que vendría referida a la misma actividad ilícita para la que se decretó esa suspensión.

OCTAVA. La admisibilidad implícita en la LPI de una condena de futuro: la acción de prohibición de iniciar una actividad de explotación de derechos de autor. La LPI no reconoció expresamente una acción dirigida a obstaculizar el comienzo de una actividad de explotación de los derechos de autor. Sin embargo, la misma podía

deducirse de la regulación material de la tutela cautelar. En efecto, el art. 141 LPI permitía la adopción de medidas cautelares en caso de «infracción» o cuando existiera «temor racional y fundado» de que ésta fuera a producirse. En el primer caso, la medida cautelar adecuada debía ser puesta en relación con la acción de cesación, pero en el segundo caso, la medida cautelar debía ser instrumental de una condena de futuro: la condena a abstenerse de iniciar una conducta ilícita.

NOVENA. *La posibilidad de lograr la protección de ciertos derechos de propiedad intelectual a través de otras normas del ordenamiento jurídico. La existencia de concurso de acciones y el tratamiento procesal del mismo.* La naturaleza inmaterial del objeto sobre el que recae el derecho de autor hace que esa misma entidad pueda ser también objeto de protección por parte de otras normas del ordenamiento jurídico. Esta situación se plantea de modo relevante en el ámbito de la propiedad industrial y de la competencia desleal. Así, las obras plásticas pueden ser aplicadas principal o subsidiariamente para un fin industrial: servir de ornamentación a unos bienes o productos; y pueden ser también empleadas con una finalidad distintiva: en cuanto marca de un género de productos. Del mismo modo existen obras protegidas por el derecho de autor que pueden ser explotadas en el mercado en condiciones que integren alguno de los supuestos calificados por la ley como actos de competencia desleal. El titular de derechos de autor podría entonces formular de manera diversa el fundamento fáctico de su pretensión, en función de los hechos que destacara en la alegación. Como existe la posibilidad de formular de manera diversa la causa de pedir de la pretensión, se plantea entonces un concurso de acciones. El actor deberá alegar en la demanda cuantos hechos y fundamentos jurídicos puedan fundamentar su petición, porque aquéllos que pudieron ser alegados y no lo fueron, no podrían ser alegados en otro momento posterior (art. 400 LEC). Si el actor elige una de las posibles acciones concurrentes, el tribunal deberá resolver sobre la concreta pretensión planteada y no sobre la pretensión diferente que pudo plantearse y no se planteó. Iniciado el proceso en el que se haya interpuesto una de las posibles pretensiones, no podrá seguirse simultáneamente otro proceso en

el que se plantee la otra pretensión, porque a este segundo proceso podrá oponérsele la excepción de litispendencia. En fin, resuelta una de las pretensiones en el proceso, no podrá plantearse posteriormente en otro proceso posterior la pretensión concurrente, porque a ella alcanzarán los efectos de la cosa juzgada del proceso anterior, y ello pese a que en ese proceso no se haya resuelto sobre esa pretensión que no se planteó.

DÉCIMA. *La naturaleza cautelar de las medidas de protección urgente previstas en la LPI.* La naturaleza inmaterial de los derechos de autor y el carácter efímero de determinadas modalidades de explotación han aconsejado, desde sus orígenes, el establecimiento de instrumentos de protección urgente. Con esta intención regula el legislador de la propiedad intelectual unas «medidas de protección urgente» y un procedimiento adecuado para la tramitación de las mismas, hoy sustituido por el procedimiento general contemplado por la LEC. Por lo que a las medidas cautelares se refiere, entendemos que se tratan de auténticas medidas instrumentales de un proceso declarativo principal y destinadas a garantizar la plena efectividad de la sentencia que se dicte en ese proceso principal. Esta última finalidad puede requerir la adopción de medidas que anticipen total o parcialmente los efectos de la sentencia principal, pero esta anticipación quedará condicionada a los efectos de la sentencia del proceso principal. Habida cuenta de esa accesoriedad con respecto al proceso principal, la no iniciación del mismo tras la adopción previa de una medida cautelar, supondrá la desaparición de los efectos producidos por esa medida cautelar.

UNDÉCIMA. *Los presupuestos específicos para la adopción de las medidas cautelares previstas por la LPI: la específica situación de peligro que pretenden conjurar estas medidas y la delimitación de la situación jurídica cautelable.* Las medidas cautelares contempladas por la LPI están destinadas a evitar una específica situación de peligro: el daño que se ocasiona en el contenido del derecho de autor como consecuencia de la continuidad de la actividad infractora durante la pendencia del proceso de declaración. Por esta razón entendemos que estas medidas sólo

proceden cuando la infracción de derechos de autor permanezca vigente, o cuando exista un riesgo inminente del comienzo de la infracción. Cuando la actividad de explotación de los derechos de autor haya finalizado, no cabe descartar la existencia de una situación jurídica necesitada de protección cautelar, pero probablemente no concurra el específico riesgo que pretenden conjurar las medidas cautelares de la LPI. En caso de que la infracción haya finalizado, la protección cautelar de la situación jurídica podrá lograrse a través de las medidas previstas con carácter general por la LEC.

DUODÉCIMA. *La existencia en la LPI de medidas adecuadas para lograr la ejecución forzosa de la sentencia de condena a la cesación de una actividad usurpadora de derechos de autor.* El art. 139 LPI contiene una combinación de disposiciones de diferente alcance y finalidad. Junto a pretensiones que podrán constituir el objeto del proceso de declaración, se incluyen en el citado precepto una serie de medidas destinadas a posibilitar o ejecutar forzosamente la condena a la cesación de una determinada actividad de explotación. De este modo, entendemos que la inutilización de los medios empleados en las actividades de reproducción, o el desplazamiento de los equipos empleados en una actividad de comunicación pública, son técnicas adecuadas para lograr el efectivo cumplimiento de la condena a la cesación de la infracción. Además de estas medidas específicas, la ejecución de las sentencias de condena por lesiones a los derechos de autor, puede requerir la aplicación de las medidas ejecutivas previstas con carácter general por la LEC.

BIBLIOGRAFÍA

ABARCA JUNCO, I.

- *Extensión y límites de la jurisdicción internacional de los Juzgados y Tribunales españoles en el orden civil: la nueva Ley Orgánica del poder judicial y el convenio de Bruselas sobre jurisdicción en los órdenes civil y comercial*, La ley, 1987, I.

ACOSTA ESTÉVEZ, J.

- *Criterios básicos sobre las normas procesales de la ley de propiedad intelectual*, La Ley, 1991, 2.

ALBALADEJO, M., (Director)

- *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, T. V, 4-B, 1995.

ALMAGRO NOSETE, J.

- *La protección procesal de los intereses difusos en España*, Justicia, 1983.

ÁLVAREZ DE BENITO, P.

- *Las obligaciones del autor en el contrato de edición*, Barcelona, 1998.

AMAT LLARÍ, E.

- *El control del autor sobre el destino de su obra*, RCDI, 1989 - 2.

AMORES CONRADI, M.

- *La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ*, en Revista Española de Derecho Internacional, volumen XLI, 1989.

ARAGONESES MARTÍNEZ, S.

- *Las «astreintes» (Su aplicación en el proceso español)*, Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985.

- *Los procesos declarativos ordinarios*, Colección Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, La Ley, Madrid, 2000.

ASENCIO MELLADO, J. M.

- *La protección procesal del Derechos de Patentes*, en *Estudios de Derecho Procesal en Honor de V. Fairén Guillén*, Tirant lo Blanch, 1990.

- *Derecho Procesal Civil*, Parte, I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

BACHARACH DE VALERA, S.

- *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid, 1993.

BALAGUER CALLEJÓN, M^a L.

- *El derecho fundamental al honor*, Tecnos, Madrid, 1992.

BARONA VILAR, S.

- *Protección del derecho de Marcas*, Civitas, Madrid, 1992.

- *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, Granada, 1995.

- *Tutela cautelar en materia de propiedad intelectual*, Cuadernos de Derecho y Comercio, nº 24, diciembre 1997

- *Competencia desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

- *Tutela civil y penal de la publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

BAYLOS CORROZA, H.

- *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1993.

- *Acotaciones al nuevo proyecto de ley de propiedad intelectual*, RGLJ 1986.

BELLIDO PENADÉS, R.

- *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Comares, Granada, 1998.

- *La tutela cautelar de la propiedad industrial, competencia desleal y materias afines. Propuestas para su reforma*, La Ley, nº 4456, 13 de enero de 1998.

BELTRÁN DE HEREDIA

- *Construcción jurídica de los derechos de la personalidad*, Madrid, 1976.

BENÍTEZ DE LUGO, F.

- *Entidades de gestión de la propiedad intelectual*, RDPrv., 1988 -2.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, R. (Director)

- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997.

BERROCAL Y JAIME, A.

- *Las Medidas Cautelares y el procedimiento cautelar en la Ley de Propiedad Intelectual*, Revista Tapia, nº 76, mayo- junio de 1994.

BERZOSA FRANCOS, M^a V.

- *Demanda, «causa petendi» y objeto del proceso*, Ediciones El Almendro, Córdoba, 1984.

BOIX REIG, J.

- *Derecho Penal, Parte Especial*, con otros, Valencia, 1999

- *Comentarios al Código Penal de 1995*, con JAREÑO LEAL, A., Valencia, 1996.

BONDÍA ROMÁN, F.

- *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Trivium, Madrid, 1988.

BONET NAVARRO, A. (Director)

El sistema Arbitral de Consumo, con QUINTAÑA CARLO, I., Pamplona, 1997.

BONET NAVARRO, J.

- *Litisconsorcio activo innecesario*, Justicia, 1997.

BOTANA AGRA, D. M.

- *Los derechos de explotación del autor en la Ley española de propiedad intelectual*, ADI, 1987- 88.

- *Las incorporaciones del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) en materia de Derechos de autor*, ADI, 1996, T. XVII.

BOTANA LÓPEZ, J. M.

- *La acción declarativa (En especial en los procesos de trabajo y Seguridad Social)*, Ed. Civitas, Madrid, 1995.

BUJOSA VADELL, L.

- *La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*, Barcelona, 1995.

CALDERÓN CUADRADO, M^a. P.

- *Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil*, Civitas, Madrid, 1992.

- *Sobre el régimen cautelar en defensa de la competencia y competencia desleal y su posible contribución a la efectividad de las resoluciones respectivas*, RDP, n^o 3, 1992.

- *Tutela anticipatoria, procesos sumarios y medidas cautelares*, La Ley, n^o 3800, 13 de junio de 1995.

CALVO CABELLO, E.

- *Medidas cautelares en materia de derechos intelectuales. La modificación del artículo 127 LPI por la Ley 20/1992, de 7 de julio. La experiencia española*, en *Boletín de*

Información del Ministerio de Justicia, n^o 1676, Madrid, 1993.

CALVO CARAVACA, A.

- *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, U.Carlos III, BOE, 1995

CÁMARA AGUILA, M^a. P.

- *El Derecho moral del autor. (Con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor)*, Comares, Granada, 1998.

CANO TELLO, C.

- *Comentario STS (Sala 1^a) de 3 de junio de 1991*, en RGD, n^o 565-566, octubre-noviembre, 1991.

CARMONA SALGADO, C.

- *La nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Montecorvo, Madrid, 1988.

CARRASCO PERERA, A.

- *Comentario a la STS, Sala 1^a, de 14 de diciembre de 1993*, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 1993.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.

- *La Propiedad Intelectual en el Derecho Internacional privado español*, Comares, Granada, 1994.

CARRERAS LLANSANA, J.

- *Naturaleza jurídica y tratamiento procesal de las presunciones*, en *Estudios de Derecho Procesal (con FENECH)*, Barcelona, 1962.

- *Las Medidas Cautelares del artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, con FENECH, en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona, 1962.

CASTÁN TOBEÑAS, J.

- *El concepto de derecho subjetivo*, RDP, 1940.

CATALÀ COMAS, CH.

- *Ejecución de condenas de hacer y no hacer*, Bosch, Barcelona, 1998.

CERDÁ ALBERO, F.

- *Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea*, RGD, n^o 595, abril 1994.

CERRO PRADA, B.

- *Gatt y Propiedad Industrial: El proyecto de acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual*

relacionados con el Comercio, con CASADO CERVIÑO, RGD, 1992.
COLOMBET, C.

- *Grands Principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde (Aproche de droit comparé)*, Unesco, París, 1992.

CONDE- PUMPIDO TOURÓN, C.

- *Los derechos especiales en la ley de propiedad intelectual: el derecho de participación de los artistas en la reventa de sus obras y la remuneración compensatoria por copia privada*, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, Madrid, CGPJ, 1995.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.

- *El litisconsorcio necesario y la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, RDP, 1976.

- *Derecho Procesal Civil Internacional (Ordenamiento español)*, Madrid, 1981.

- *La nueva regulación de la competencia jurisdiccional internacional en materia civil (Arts. 21 y 22 LOPJ)*, en Justicia, 1985.

- *La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, con MORENO CATENA, V., (Coordinadores), Tecnos, Madrid, 2000.

CRISTOPH GRAFFENRIED

- *Vermögensrechtliche Ansprüche bei Urheberrechtsverletzungen*, Zürich, 1992.

CUCARELLA GALIANA, L.

- *El proceso civil en materia de patentes*, Granada, 1999.

- *La tutela provisional de la propiedad industrial e intelectual en el Acuerdo ADPIC, (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 1998)*, en Instituto de Derecho y ética industrial, Comunicaciones, nº 20, marzo 2000.

- *El objeto del proceso sobre propiedad industrial: una aproximación a las recientes orientaciones jurisprudenciales*, RJC, nº 4, 2000.

CHICO ORTIZ, J. M.

- *Principios y problemas de la Propiedad intelectual*, en RCDI, 1984, II.

- *Los aspectos humano, sociológico y jurídico de la propiedad intelectual*, RCDI, 1988.

- *La seguridad jurídica y el registro de la propiedad intelectual*, RGLJ, abril 1988.

CHIOVENDA, G.

- *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, Volumen I, (Traducción de la segunda edición italiana y notas de derecho español por E. GÓMEZ ORBANEJA), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936.

CHIRINÓS RIVERA, S.

- *A propósito de la naturaleza del derecho de propiedad intelectual del autor*, en PJ, nº especial IX, CGPJ, 1988.

DE HARO OBÓN, B.

- *Problemática procesal en torno a la comunicación pública no autorizada de los fonogramas comercializados*, Revista Tapia, nº 85, diciembre 1995.

DE LA FUENTE YANES, J. L.

- *La protección cautelar de la propiedad Intelectual: cautela y proporcionalidad*, en *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, Madrid, 1995.

DELGADO PORRAS, A.

- *La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio*, RDPrv., 1983.

- *Panorámica de la protección civil y penal de la propiedad intelectual*, Cuadernos Civitas, Madrid, 1988.

- *El control del autor sobre las utilidades de los ejemplares de su obra*, en I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid, octubre, 1991.

- *La regulación española de la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos*, I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.

- *La obra audiovisual. Planteamiento general*, I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. II, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.

- *La propiedad intelectual ante la Tecnología digital: las obras multimedia*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Comares, Granada, 1998.

DEL MORAL GARCÍA, A.

- *Delitos de injuria y calumnia: régimen procesal*, Colex, Madrid, 1990.

DE LA OLIVA SANTOS, A.

- *Sobre la cosa juzgada*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 1991.

- *Derecho Procesal. Introducción*, con DÍEZ PICAZO, I., y VEGAS TORRES, J., Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999.

- *Derecho procesal civil (El proceso de declaración)*, con DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000.

- *Derecho Procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales*, con DÍEZ- PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRE, J., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000.

DÍEZ - PICAZO, Y GULLÓN, A.

- *Sistema de Derecho Civil*, Volumen 1º, segunda edición, Madrid, 1978.

- *Instituciones de Derecho Civil*, II, Madrid, 1995.

DIEZT, A.

- *El derecho de autor en España y Portugal*, Colección Análisis y Documentos, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992.

ESPÍN CÁNOVAS, D.

- *La protección del derecho moral de autores y artistas- intérpretes y ejecutantes en la ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987*, en RGLJ, 1988, nº 4.

- *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Cuadernos Civitas, Madrid, 1991.

- *El derecho moral del autor y su protección «post mortem» en la legislación española*, en I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. I, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.

ESPINAR VICENTE, J.

- *Derecho procesal civil internacional*, Curso de derecho internacional privado español, 1993.

ESPLUGUES MOTA, C.

- *Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Comares, Granada, 1998.

EUGEN ULMER

- *"Urheber und Verlagsrecht"*, Berlin, Heidelberg, New York, 1980.

FAIRÉN GUILLÉM, V.

- *Sobre el litisconsorcio en el Proceso civil*, en RDP, 1954.

FEDERICO DE CASTRO

- *Los llamados derechos de la personalidad*, en ADC, oct.- dic., 1959.

FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A.

- *La obra cinematográfica reproducida en cintas de vídeo*, Marcial Pons, Madrid, 1995.

- *La explotación económica de la obra cinematográfica*, RGD, nº 639, marzo 1997.

- *Los derechos afines a los derechos de autor en el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual*, ADI, 1996, T. XVII.

FERNÁNDEZ- BALLESTEROS LÓPEZ, M. A.

- *Derecho Procesal Práctico*, (con RIFÁ SOLER, J. M., VALLS GOMBAU, J. F.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, T. VIII, 1994.

- *Medidas cautelares por razón de la materia*, (coord.), CGPJ, Madrid, 1997.

- *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, con RIFÁ SOLER, J. M., VALLS GOMBAU, J. F., (Coordinadores), Iurgium, Atelier, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., (Coord.)

- *Valoración judicial de daños y perjuicios*, CGPJ, Madrid, 1999.

FERNÁNDEZ NOVOA, C.

- *Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1990.

- *El derecho moral de los autores*, en ADI, 1987- 1989.

FERNÁNDEZ- PACHECO MARTÍNEZ, Mª T.

- *La ejecución de sentencias en sus propios términos y el cumplimiento por equivalente*, Tecnos, Madrid, 1996.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.

- *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, Dickinson, Madrid, 1999.

FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.

- *Curso de Derecho Internacional privado*, con SÁNCHEZ LORENZO, Madrid, 1996.

FONT SERRA, E.

- *La acción civil en el proceso penal*, Madrid, 1991

- *La competencia territorial en el proceso civil. Tratamiento territorial procesal y jurisprudencial*, Cedecs, Barcelona, 1996.

FORNS, J.

- *Nuevo concepto jurídico de la edición*, RCDI, 1950.

FRAGA IRIBARNE, M.

- *La acción meramente declarativa*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1951.

FROMM und NORDEMANN

- *Urheberrecht*, 8º Auflage, Stuttgart, Berlín, Köln, 1994.

GAJA I MOLIST, E.

- *Comentarios a la Ley de régimen Local*, Barcelona, 1985.

GALINDO, F.

- *La protección y gestión de los derechos de autores de obras dramáticas en España*, en *I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. II*, Madrid, 1991.

GAMERO CASADO, E.

- *Responsabilidad administrativa. Conflictos de Jurisdicción*, Aranzadi, Pamplona, 1997.

GAMM, O.

- *Urheberrechtsgesetz Kommentar*, ed. Beck, München, 1968.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E

- *Curso de Derecho Administrativo*, con FERNÁNDEZ T. R., T. II, Madrid, 1982.

- *La figura del contrato administrativo*, en RAP, nº 41.

GARCÍA ESCUDERO MARQUEZ, P.

- *El nuevo régimen local español. Estudio sistemático de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local*, con PENDAS GARCIA, B., Barcelona, 1985.

GARCÍA GARCÍA, J. J.

- *Comentario a los derechos de alquiler y préstamo de la Ley 43/94, de 30 de diciembre*, en Actualidad Jurídica Aranzadi, 26 de enero de 1995, nº 182.

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., con otros, en *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998*, Pamplona, 1999.

GARCÍA LÓPEZ, R.

- *Responsabilidad civil por daño moral (Doctrina y jurisprudencia)*, Bosch, Barcelona, 1990.

GARCÍA PONS, E.

- *Ejecución de sentencia*, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. (PPU) Barcelona, 1995.

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.

- *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, 1996.

GARRIDO FALLA, F. (Director)

- *Comentarios a la Constitución*, Madrid, 1985.

- *El concepto de servicio público en derecho español*, en RAP, nº 135, sept.-dic., 1994.

GASCÓN DE IRIARTE, S.

- *Consideraciones sobre las especialidades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual*, Actualidad Civil, nº 32, sept. 1992.

GASCÓN INCHAUSTI, F.

- *La adopción de medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, Cedecs, Barcelona, 1999.

- *Medidas cautelares de proceso civil extranjero. (Art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Comares, Granada, 1998.

- *Primera aproximación a los nuevos Reglamentos comunitarios en materia matrimonial, concursal y de notificaciones*, en Tribunales de Justicia, nº 1, enero de 2001.

- *La acumulación de acciones y de procesos en el proceso civil*, en *Colección Ley de Enjuiciamiento Civil*, La Ley, 2000.

GIMBERNAT ORDEIG, E

- *Consideraciones sobre los nuevos delitos contra la propiedad intelectual*, PJ, nº Especial, IX, 1988.

GIMENO SENDRA, V.

- *Derecho Procesal Civil*, con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V., Madrid, 1996.

GOLDSCHMIDT, J.

- *Derecho Procesal Civil*, 1936 (Traducción de Leonardo Prieto-Castro, y Niceto Alcalá Zamora Castillo).

- GÓMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, F. J.**
- *Infracciones y sanciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. La aplicación de la nueva normativa penal en derecho español*, I Congreso Iberoamericano de Derechos de autor y derechos conexos, Madrid, octubre, 1991.
- GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, G.**
- *La legitimación colectiva y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*, Justicia, 1986.
- GÓMEZ ORBANEJA, E.**
- *Concurso de leyes y concurso de acciones en Derecho Civil*, RDPv., octubre, 1946.
- *La acción civil del delito*, RDP, 1949.
- GÓMEZ POMAR, F.**
- *La función de la propiedad intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia*, RCDI, nº 614, 1993.
- GONZÁLEZ GARCÍA, J. M.**
- *La proliferación de procesos civiles*, McGraw-Hill, Madrid, 1996.
- GONZÁLEZ GRANDA, P.**
- *Extensión y límites de la jurisdicción española*, Barcelona, 1992.
- *El litisconsorcio necesario en el proceso civil*, Granada, 1996.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, I.**
- *El derecho moral del autor en la ley española de propiedad intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 1993.
- *El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación*, RGD, nº 595, abril 1994.
- GONZÁLEZ PÉREZ, J.**
- *Comentarios a la Ley de La Jurisdicción contencioso-administrativa (ley 29/1998, de 13 de julio)*, Madrid, 1998.
- GUAL DE SOJO, A.**
- *La ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987*, RJC, 1989.
- GUASP, J.**
- *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, T. I*, Madrid, 1943.
- *La pretensión procesal*, Cuadernos Civitas, Madrid, 1981.
- GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E.**
- *Elementos esenciales para un sistema de medidas cautelares*, en *El Sistema de Medidas Cautelares*, (IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal), Pamplona, 1974.
- GUTIÉRREZ DE CABIEDES, P., e HIDALGO DE CAVIEDES, P.**
- *La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos*, Pamplona, 1999.
- GUTIERREZ SANZ, M. R., y SAMANES ARA, C.**
- *Comentario al artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la protección procesal de los derechos de los consumidores*, en *La Ley*, 1988, 2.
- HERCE DE LA PRADA, V.**
- *El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión*, Bosch, Barcelona, 1994.
- HUALDE SÁNCHEZ, J. J.**
- *Derechos del Artista Plástico*, con otros, Pamplona, 1996.
- HUBMANN- REHBINDER.**
- *Urheber und Verlagsrecht*, München, 1995.
- ILLESCAS RUS, A. V.**
- *El daño moral estricto*, en *Valoración judicial de daños y perjuicios*, CGPJ, 1999.
- JIMÉNEZ VILLAREJO, J.**
- *La responsabilidad civil dimanante de las infracciones de la propiedad intelectual*, PJ, nº Especial IX, CGPJ, 1988.
- JORDANA DE POZAS GOZÁLBEZ, L.**
- *Código Penal*, con otros, Madrid, 1997.
- JORGE BARREIRO, A.,**
- *Comentarios al Código Penal*, con otros, Madrid, 1997.
- JOSEF KOHLER**
- *"Kunstwerkrecht. (Gesetzt vom 9 Januar 1907)"*, Stuttgart 1908.
- JOVÉ, M^a A.**
- *Medidas cautelares innominadas en el Proceso Civil*, Bosch, Barcelona, 1995.
- JUFRESA PATAU, F., y MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C.**
- *La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor*, RJC, 1888, 2.
- LACRUZ BERDEJO, J.**
- *El ejercicio "post mortem auctoris" del aspecto moral de la propiedad intelectual*, Revista Temis, 1962, nº 11.

- *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos Reales, V. I*, Barcelona, 1990.
- *Elementos de Derecho Civil I, Parte General. El derecho subjetivo*, Barcelona, 1984.
- LACRUZ MANTECÓN, M. L.**
- *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*, Madrid, 2000
- LÁZARO SÁNCHEZ, J.**
- *La obra audiovisual: titularidad en su explotación videográfica*, La Ley, 1992, I.
- LEGUINA VILLA, J.**
- *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa*, con SÁNCHEZ MORÓN, M., Valladolid, 1999.
- LIPSZYC, D.**
- *Derechos de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, 1993.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.**
- *Los actos de imitación en la Ley de competencia desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal*, RGD, nº 562-563.
- LÓPEZ DE MEDRANO, F.**
- *Reflexión sobre algunas cuestiones suscitadas por el nuevo derecho español de marcas*, RGD, nº 549, junio, 1990.
- LÓPEZ SIMÓ, F.**
- *Las condenas de futuro*, RGD, núm. 598-599, julio-agosto, 1994.
- LORCA NAVARRETE, A. M^a.**
- *Acciones y procedimientos en la ley de propiedad intelectual*, RGD, 1989, nº 534.
- *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, con GUILARTE GUTIÉRREZ, V., (Coordinadores), Lex Nova, Valladolid, 2000.
- MARCO MOLINA, J.**
- *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid, 1995.
- *Bases históricas y filosóficas del derecho de autor*, ADC, 1994, XLVII, I.
- MARÍN LÓPEZ, A.**
- *Derecho Internacional Privado español*, I, Parte General, 1994.
- MARÍN VELARDE, A.**
- *El derecho de autor a la integridad de la obra*, Revista de Derecho Patrimonial, 2/1999.
- MARTÍN-BALLESTERO HERNÁNDEZ, L. M.**
- *La acción negatoria*, Tecnos, Madrid, 1993.
- MARTÍN CASALS, M.**
- *Comentario a la STS de 18 de abril de 1989*, con SALVADOR CODERCH, P., CCJC, 1989, nº 21.
- MARTÍN VILLAREJO, A.**
- *El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999.
- MARTÍNEZ ESPÍN, P.**
- *Daño moral de autor (Comentario a las Sentencias del TS, Sala 1^a, de 14 y 29 de diciembre de 1993)*, PJ, nº 33.
- *Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de autor*, PJ, nº 34.
- MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. E.**
- *La función certificante del Estado (con especial referencia a las intervenciones administrativas sobre los Derechos de autor)*, Madrid, 1977.
- MARTÍNEZ RUIZ, L. F.**
- *Los derechos de autor sobre el film cinematográfico*, RDM, 1967.
- MESTMÄCKER, E. J., und SCHULZE, E.,**
- *Kommentar zum deutschen Urheberrecht*, 1990, Frankfurt am Main, 1989.
- MICHINEL ÁLVAREZ, M. A.**
- *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Comares, Granada, 1998.
- *La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de autor*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Granada, 1998.
- MISERACHS RIGALT, A. y MISERACHS SALA, P.**
- *Ensayo sobre la protección jurídica de los fonogramas*, RJC, 1982.
- MOLAS VALVERDE, J.**
- *Los llamados "Derechos conexos al derecho de autor" y la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961*, RJC, 1963.
- *Propiedad Intelectual. Suma jurídica para la práctica forense*, Ediciones Nauta, Barcelona, 1962.

MONTEAGUDO, M.

- *La imitación de creaciones técnicas y estéticas*, RGD, nº 595, abril, 1994.

- *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995.

MONTERO AROCA, J.

- *La Legitimación en el proceso civil*, Civitas, Madrid, 1994.

- *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual*, Comares, Granada, 1997.

- *Las entidades de gestión y su legitimación colectiva*, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, 1998.

- *La actuación procesal de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, PJ, 1997, nº 45.

- *Introducción al proceso laboral*, Barcelona, 1994.

- *Derecho Jurisdiccional, I*, con GÓMEZ COLOMER, J. L., MONTÓN REDONDO, A., BARONA VILAR, S., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

- *Derecho Jurisdiccional, II, Proceso civil*, con otros, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

- *Derecho Jurisdiccional, III, Proceso penal*, con otros, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

- *Comentarios a la Ley de Procedimiento laboral*, con MARÍN IGLESIAS y SAMPEDRO, Civitas, Madrid, 1993.

MONTÉS PENADÉS, L.

- *Derecho de Sucesiones*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992.

MOSCO SO DEL PRADO MUÑOZ, J.

- *Génesis y desarrollo de la gestión colectiva en España de los derechos derivados de la propiedad intelectual*, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, 1995.

- *El Estado y el derecho moral del autor*, I Congreso iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. I, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991.

MORO ALMARAZ, M^a. J.

- *Instrumentos para la protección de los derechos reconocidos en la LPI. Comentarios a los artículos 123 a 131 de la Ley de 1987*, PJ, nº 16.

MUERZA ESPARZA, J.

- *Aspectos procesales de las acciones de cesación y prohibición de daños en el ámbito el derecho industrial y de la competencia*, Cedecs, Barcelona, 1997.

MUÑOZ ROJAS, T.

- *Perfiles de la Ley de Propiedad Intelectual*, AC, 1988, II.

- *Nueva referencia a la propiedad intelectual (Ley 20/1992)*, AC, 1993, nº 18.

MUÑOZ XANCO, J.

- *La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual*, RDP, 1999, 3; (también en, *La Ley*, Revista Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, martes, 15 de junio de 1999).

NEVADO AGUIRRE, J. M.

- *Una cuestión a debate: la remuneración compensatoria del derecho de autor*, *La Ley*, 1992, 4.

NÚÑEZ MUNAIZ, R.

- *Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas*, 1996.

OLLERO TASSARA, A.

- *Derechos del autor y propiedad intelectual. Apuntes para un debate*, PJ, 1988, nº 11.

- *Los llamados derechos «morales» del autor en los debates parlamentarios*, en, *Propiedad intelectual: Aspectos civiles y penales*, CGPJ, 1995.

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G.

- *La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil*, RGD, nº 619, abril, 1996.

OROZCO PARDO, G.

- *Algunos problemas sobre las funciones de las entidades de gestión de Derechos de autor*, *Actualidad Civil*, nº 33, 13-19 septiembre 1993.

ORTELLS RAMOS, M.

- *Una aproximación al concepto de potestad jurisdiccional en la Constitución española*, en *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Extremadura, 1984-5.

- *El embargo preventivo*, Bosch, Barcelona, 1984.

- *Una tutela jurisdiccional adecuada para los casos de daños a consumidores*, en *Estudios sobre consumo*, nº 16, 1989.

- *Derecho Procesal civil, T. II*, Bosch, Barcelona, 1992.
- RETUERTA, J. J.**
- *Nueva Ley de Patentes*, Trivium, Madrid, 1989.
- ROBLES ACERA, A., y MARTÍN CONTRERAS, L.**
- *Los Procesos declarativos especiales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.
- RODRÍGUEZ TAPIA, J. M.**
- *Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual*, PJ, nº 9.
- *Siete derechos en busca de autor. La nueva ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987 («BOE», 17 de noviembre)*, ADC, 1988, I.
- *Recensión crítica a la obra de Pérez de Ontiveros Baquero, C., «Derecho de autor: la facultad de decidir la divulgación*, Madrid, 1993», en, ADC, 1993, I
- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, con BONDÍA ROMÁN, F., Civitas, Madrid, 1997.
- RODRÍGUEZ- TOQUERO Y RAMOS, P.**
- *Propiedad intelectual: marco jurídico y organizativo en España*, PJ, 1996, II, nº 43- 44.
- ROGEL VIDE, C.**
- *Autores, Coautores y Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1984.
- *De los límites a las infracciones del derecho de autor en España*, La Ley, 1989, I.
- *La copia privada de las obras audiovisuales*, en *I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, T. II*, Madrid, 1991.
- ROMÁN VACA, E.**
- *El proceso especial de conflictos de trabajo*, Civitas, Madrid, 1992.
- ROQUETA BRU, R.**
- *El trabajo de los artistas*, Valencia, 1995.
- ROSENBERG, L.**
- *Tratado de Derecho Procesal Civil*, (Trad. A. Romera Vera), T. II, Buenos Aires, 1955.
- ROVIRA SUEIRO, E.**
- *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidación Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, Cedecs, Barcelona, 1999.
- RUIZ OJEDA, A.**
- *Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas*, con GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, J., Madrid, 1996.
- SACRISTÁN REPRESA, G.**
- *Legitimación de la Sociedad General de Autores de España en procedimientos sobre derechos de autor: comentario a tres sentencias*, en *Actualidad Civil*, nº 40, noviembre 1993.
- *Legitimación de la SGAE en procedimientos sobre derechos de autor. Punto y seguido*, *Actualidad Civil*, 1995, 4.
- *Protección jurisdiccional de los derechos de autor. La acción de cesación y las medidas cautelares. Problemática de la legitimación*, en *Propiedad Intelectual: aspectos civiles y penales*, CGPJ, Madrid, 1995.
- SAIZ GARCÍA, C.**
- *Las obras audiovisuales de carácter publicitario*, ADI, 1998.
- *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tiran lo Blanch, Valencia, 2000.
- *La lesión del derecho del cesionario en exclusiva (art. 48 TRLPI). Comentario a la S de 15 de julio de 1999 (RJ 1999, 5954)*, en *Revista de Derecho Patrimonial*, 2000, 1-4.
- SÁNCHEZ ARISTI, R.**
- *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, Granada, 1999.
- SANTOS VIJANDE, J.**
- *Declinatoria y «Declinatoria internacional»*, Madrid, 1991.
- SCHRICKER, LOEWENHEIM**
- *Urheberrecht Kommentar*, München, 1987.
- SCHRICKER, G.**
- *En torno a la armonización del Derecho de autor en la Comunidad Económica Europea*, RGD, nº 558, marzo 1991.
- SENÉS MOTILLA, C.**
- *Sistema de competencia judicial internacional en el ámbito civil: el art. 22 de la LOPJ*, Justicia, 1986.
- *Las partes en el proceso civil*, *Colección Ley de Enjuiciamiento Civil 2000*, La Ley, Madrid, 2000.
- *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa*, *Colección Ley de Enjuiciamiento Civil*, La ley, Madrid, 2000.

SERRA DOMÍNGUEZ, M.

- *Concepto y regulación positiva del litisconsorcio*, en RDP, 1971.

- *Las medidas cautelares en el Proceso Civil* (con RAMOS MÉNDEZ, F.), Barcelona, 1974.

SUÁREZ OJEDA, M.

- *Sobre la reforma de la ley de Propiedad Intelectual y su desarrollo*, Rev. Tapia, nº 70, mayo de 1993.

TAPIA FERNÁNDEZ, I.

- *Las condenas no pecuniarias (ejecución de sentencias de dar, hacer o no hacer)*, Palma de Mallorca, 1984.

- *La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal*, con CAVANILLAS MÚGICA, S., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992.

- *El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa Juzgada. Colección Ley de Enjuiciamiento Civil*, 2000, Madrid, 2000.

TRAYTER, JUAN MANUEL

- *Comentario al art. 3 LJCA*, en *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa de 1998*, A.A.V.V., Edición especial del nº 100 de Revista Española de Derecho Administrativo, Madrid, 1999.

VALBUENA GUTIÉRREZ, J. A.

- *La comunicación pública de creaciones intelectuales en los establecimientos públicos*, Revista Aranzadi Civil, 1994, II, C. III.

VALERO MARTÍN, E.

- *Obras fotográficas y meras fotografías*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

VALLS GOMBAU, J. F.

- *Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Intelectual*, en *Medidas cautelares por razón de la materia*, CGPJ, 1997.

VATTIER FUENZALIDA, C.

- *La propiedad intelectual, (Estudio sistemático de la Ley 22/1987)*, en ADC, 1993.

VEGA VEGA, J. A.

- *Derecho de Autor*, Tecnos, Madrid, 1990.

- *Nuevas tecnologías y Protección de la Propiedad Intelectual*, en *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, 1999.

VICENT CHULIÁ, F.

- *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, T. I, V. 2º, Barcelona, 1991.

- *Otra opinión sobre la Ley de Competencia Desleal*, RGD, nº 589-90, oct.-nov., 1993.

VILALTA A. E., y MÉNDEZ, R.

- *Acciones relacionadas con la propiedad intelectual*, Barcelona, Bosch, 1999.

WACH, A.

- *La pretensión de declaración*, (traducción del alemán por SEMON, J. sin fecha), Buenos Aires.

WIRTH, A.

- *Supuestos procesales de la nueva Ley de Competencia Desleal*, DN, 1992.