

JEFATURA DEL ESTADO

LEY 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (BOE n.º 134 de 6 de junio).

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La acción de la Unión Europea, en el ámbito de la propiedad intelectual, se ha centrado principalmente en armonizar el derecho sustantivo nacional o en crear derechos unitarios directamente aplicables en la Comunidad Europea, por considerar este ámbito de intervención prioritario para el éxito del mercado interior. Para completar esta actuación, resulta necesario avanzar en el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual que han sido armonizados o creados.

La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Bajo la denominación de propiedad intelectual también se recogen en el derecho comunitario y, en particular, en esta directiva los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial. La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos derechos ha de redundar tanto en la promoción de la innovación y la competitividad de las empresas como en el desarrollo cultural europeo. Deben tenerse en cuenta también sus repercusiones en ámbitos tan diversos como el empleo, la estabilidad de los mercados o la protección de los consumidores. La directiva valora también aquella tutela jurisdiccional como una forma de impedir pérdidas fiscales o de garantizar, en último término, el orden público.

Se establecen así, en la directiva, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar, frente a cualesquiera infracciones, la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, tal y como estén previstos en el derecho comunitario o en el derecho nacional del Estado miembro correspondiente.

II

En España, la regulación de las medidas, procedimientos y recursos que garantizan el respeto a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, entendida en el sentido más amplio posible, además de las acciones de carácter penal previstas en los artículos 270 y siguientes del Código Penal que son aplicables, se contiene en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas para completar la transposición de aquella norma comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico interno, de modo que se puedan ofrecer, en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional.

III

Bajo la denominación de derecho de información, la directiva considera necesario poder ofrecer, en el ámbito del proceso civil, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial. La Ley encauza la posibilidad de instar de un órgano jurisdiccional civil el requerimiento de esta información a través de una nueva diligencia preliminar dentro del artículo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si bien limita su posibilidad a la preparación de un juicio por una infracción de un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, aquellos realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.

El acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, también en este caso en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales. El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtención de pruebas en el curso de un procedimiento judicial.

La regulación de la práctica de estas nuevas diligencias está presidida por la doble cautela de garantizar la confidencialidad de la información requerida y de evitar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines distintos a la preparación del juicio.

Al mismo tiempo, se modifica la regulación de la resolución judicial que acuerde las medidas ante la negativa de la persona requerida a llevar a cabo las diligencias preliminares, para exigir su adopción mediante auto motivado e introducir el requisito de proporcionalidad.

La directiva ha exigido de nuestra norma procesal civil una expresa admisión de la posibilidad de acordar medidas de aseguramiento de la prueba antes de la iniciación del proceso y sin necesidad de oír previamente a quien fuera a ser demandado. A esta exigencia ha seguido la conveniencia de regular detalladamente el procedimiento para la adopción de estas medidas. La regla general es la audiencia a quien haya de soportar la medida; la ex-

cepción, retrasar el contraste contradictorio sobre su procedencia a un posterior incidente, que garantiza la defensa de los legítimos intereses de quien ha de soportarla.

Las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativas al aseguramiento de la prueba, se amplían respecto de los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, a la enumeración, a título indicativo, de algunas de las medidas que el tribunal podrá adoptar.

IV

Se ha hecho necesario también introducir modificaciones en las leyes especiales que regulan esta materia.

Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una infracción del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial, la directiva configura dos módulos de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El primero de estos módulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral. Alternativamente, esta indemnización podrá consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión. Además, en la determinación de la cuantía indemnizatoria han de considerarse los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en la investigación para la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción. La introducción de estos criterios y elementos implica modificar el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; el artículo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; el artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el artículo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Otra modificación, común a estas leyes sectoriales, tiene por finalidad ampliar el elenco de acciones a ejercitar ante los órganos jurisdiccionales por el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial infringido para la adopción de medidas, a expensas del infractor cuando proceda, que están orientadas a impedir nuevas infracciones. También es necesario reconocer al titular del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial infringido la posibilidad de instar acciones para la cesación de la actividad ilícita y las medidas cautelares que procedan contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para materializar la infracción. La plena adecuación de estas previsiones exige modificar los artículos 138 y 139 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 63 y 135 de la Ley de Patentes, 41 de la Ley de Marcas y 53 de la Ley de protección jurídica del diseño industrial.

La nueva redacción del artículo 132 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, responde a la exigencia de la directiva de establecer a favor de los titulares de otros derechos de propiedad intelectual una presunción similar a la prevista en favor de los titulares de derechos de autor en el Convenio de Berna y en el apartado 1 del artículo 6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con la finalidad de articular nuevas medidas disuasorias respecto a la comisión de infracciones contra la propiedad intelectual, se amplía el catálogo de acciones y medidas

cautelares urgentes que el demandante puede ejercitar y solicitar. Se reforma el artículo 138 para incorporar la posibilidad de instar la publicación total o parcial de la resolución judicial o arbitral a costa del infractor. Asimismo, para prevenir una infracción inminente, la medida cautelar recogida en el artículo 141.2, consistente en suspender cualquier actividad que lesione un derecho de propiedad intelectual, se completa con la posibilidad de prohibir esta actividad si todavía no ha sido iniciada.

Se modifican determinados preceptos del título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que rigen también en los juicios sobre marcas y sobre diseño industrial, de conformidad con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y con la Ley 7/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. En beneficio de una mayor claridad del régimen aplicable, conviene precisar en el artículo 129 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que las diligencias de comprobación de los hechos previstas en esta ley se entienden sin perjuicio de las diligencias preliminares reguladas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Además, se amplía el catálogo de medidas cautelares contenido en el artículo 134 al incorporar la orientada a prohibir los actos que violen el derecho del peticionario, ante la inminencia de una infracción.

La modificación del apartado 1 del artículo 139 responde a la necesidad de establecer la debida concordancia con las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, respecto a la determinación del plazo para la presentación de la demanda principal, cuando las medidas cautelares adoptadas se soliciten con anterioridad a la presentación de la demanda.

Al mismo propósito de adecuación a la regulación procesal civil tras la reforma introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, y los cambios operados en el derecho de patentes desde que se promulgó la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, responde la derogación del artículo 128 de esta última, que actualmente ha perdido su razón de ser y constituye una excepción dentro de los principios que inspiran la actividad probatoria y el auxilio procesal del juzgador en el proceso civil.

Finalmente, la modificación del artículo 54 de la Ley 7/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, viene determinada por la exigencia de actualizar las referencias a los artículos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

V

Mediante la disposición final cuarta, se incorporan dos nuevas disposiciones finales a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que responden a la necesidad de establecer medidas que faciliten la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, y del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

VI

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.6.^a y 9.^a por afectar a la legislación procesal y a la legislación de propiedad intelectual e industrial.

Artículo primero. *Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno. En el apartado 1 del artículo 256, el actual número 7.º pasa a ser el 9.º y se introducen dos nuevos números, el 7.º y el 8.º, con la siguiente redacción:

«7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

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

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

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

Las diligencias consistirán en el interrogatorio de:

a) Quien el solicitante considere autor de la violación.

b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.

c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.

d) Aquel a quien los anteriores hubieran atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios.

La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.

8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos

exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior.

A los efectos de los números 7.º y 8.º de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.»

Dos. El apartado 1 del artículo 257 queda redactado del siguiente modo:

«1. Será competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes a que se refiere el artículo anterior el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio.

En los casos de los números 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del apartado 1 del artículo anterior, será competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas diligencias, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal o bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse.»

Tres. Se adicionan dos nuevos apartados, el 3 y el 4, al artículo 259, con la siguiente redacción:

«3. En el caso de las diligencias del artículo 256.1.7.º, para garantizar la confidencialidad de la información requerida, el tribunal podrá ordenar que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Esta decisión se adoptará en la forma establecida en el artículo 138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite interés legítimo.

4. La información obtenida mediante las diligencias de los números 7.º y 8.º del apartado 1 del artículo 256 se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.»

Cuatro. El artículo 261 queda redactado del siguiente modo:

«**Artículo 261.** *Negativa a llevar a cabo las diligencias.*

Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal acordará, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresará las razones que las exigen:

1.ª Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior.

2.ª Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciase que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro de dicho lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del solicitante, en la sede del tribunal.

3.^a Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el número anterior y se presentará la cosa al solicitante, que podrá pedir el depósito o medida de garantía más adecuada a la conservación de aquella.

4.^a Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante.

5.^a Tratándose de las diligencias previstas en el artículo 256.1.6.º, ante la negativa del requerido o de cualquier otra persona que pudiera colaborar en la determinación de los integrantes del grupo, el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. Igualmente ordenará el tribunal en los casos de los números 5 bis, 7.º y 8.º del apartado 1 del artículo 256, ante la negativa del requerido a la exhibición de documentos.»

Cinco. El artículo 263 queda redactado del siguiente modo:

«**Artículo 263.** *Diligencias preliminares previstas en leyes especiales.*

Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el artículo 256.1.9.º, los preceptos de este capítulo se aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación especial sobre la materia de que se trate.»

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 297 y se añade un apartado 4 con la siguiente redacción:

«2. Las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad.

En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas.»

«4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento acordadas. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.»

Siete. Se modifica la rúbrica del artículo 298 y se añaden a este artículo los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 con la siguiente redacción:

«**Artículo 298.** *Requisitos. Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas.*»

«4. Las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptarán previa audiencia de la persona que haya de soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso, también se oirá al demandado. Sólo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido podrá aducir, al oponerse a su adopción, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione daños irreparables al derecho del solicitante de la medida o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibilite de otro modo su práctica si así se solicita, el tribunal podrá acordar la medida sin más trámites, mediante providencia. La providencia precisará, separadamente, los requisitos que la han exigido y las razones que han conducido a acordarla sin audiencia del demandado o de quien vaya a ser demandado. Esta providencia es irrecurrible y será notificada a las partes y a quien hubiera de soportarla sin dilación y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas.

6. Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado sin audiencia previa, quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido o quien hubiera de soportarla podrán formular oposición en el plazo de veinte días, desde la notificación de la providencia que la acordó.

7. La oposición a la medida podrá fundarse en la inexistencia de riesgos de daños irreparables en el derecho para la futura práctica de la prueba, así como en la posibilidad de acordar otras medidas igualmente conducentes que resulten menos gravosas. También podrá sustituirse por la caución prevista en el apartado 3. Sólo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiese sido podrá aducir la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba.

8. Del escrito de oposición se dará traslado al solicitante y, en su caso, al ya demandado o a quien hubiera de soportar la medida. Todos ellos serán citados a una vista, en el plazo de cinco días, tras cuya celebración se decidirá sobre la oposición, en el plazo de tres días, por medio de un auto que es irrecurrible.»

Ocho. Se incorpora un nuevo apartado, el 3, al artículo 328 con la siguiente redacción:

«3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.»

Nueve. El apartado 2 del artículo 733 queda redactado como sigue:

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los

requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título. El auto será notificado a las partes sin dilación y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas.»

Artículo segundo. *Modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.*

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 132 queda redactado como sigue:

«**Artículo 132.** *Aplicación subsidiaria de disposiciones del libro I.*

Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la sección 2.^a del capítulo III del título II y en el capítulo II del título III, ambos del libro I, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este libro.»

Dos. El artículo 138 queda redactado como sigue:

«**Artículo 138.** *Acciones y medidas cautelares urgentes.*

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, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141.

Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.g) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Tres. Se modifica la redacción de los párrafos c) y d) y se añade un nuevo párrafo g) al apartado 1 del artículo 139:

«c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información electrónica para la gestión de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La retirada de los circuitos comerciales, inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabri-

cación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.»

«g) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.»

Cuatro. El artículo 140 queda redactado como sigue:

«Artículo 140. Indemnización.

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.»

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 141 en los siguientes términos:

«2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.»

Artículo tercero. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Uno. Se reforma el artículo 63 con la siguiente redacción:

«Artículo 63.

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando 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 mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.

e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.

f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

2. Las medidas comprendidas en los apartados c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 66 quedan redactados como sigue:

«1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.»

Tres. El apartado 1 del artículo 129 queda redactado como sigue:

«1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»

Cuatro. La primera medida cautelar del artículo 134 queda redactada como sigue:

«1.^a) La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.»

Cinco. El artículo 135 se redacta en los siguientes términos:

«Artículo 135.

Las medidas cautelares a que se refiere el número 1 del artículo anterior podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Seis. El apartado 1 del artículo 139 queda redactado como sigue:

«1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto en el artículo 730.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»

Artículo cuarto. *Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.*

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 41 y se añade el apartado 3 con la siguiente redacción:

«Artículo 41. *Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.*

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando 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 mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.»

«3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 43 quedan redactados como sigue:

«1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.»

Artículo quinto. *Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.*

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifican los párrafos c) y e) del apartado 1 del artículo 53 y se añade el apartado 3 con la siguiente redacción:

«c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios

principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.»

«e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.»

«3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 55 quedan redactados como sigue:

«1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.»

«4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9.º y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.»

Disposición transitoria única. *Procesos jurisdiccionales.*

Los procesos jurisdiccionales incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán conforme a las normas procesales vigentes con anterioridad a ella.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Queda derogado el artículo 128 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposición final primera. *Fundamento constitucional.*

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.^a y 9.^a de la Constitución, relativos a la legislación procesal y a la legislación de propiedad intelectual e industrial, respectivamente.

Disposición final segunda. *Incorporación de derecho comunitario.*

Esta Ley incorpora al derecho español las disposiciones de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Disposición final tercera. *Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

Se introduce un número 5.º bis en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacción:

«5.º bis. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la ley.»

Disposición final cuarta. *Medidas para facilitar la aplicación en España de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperación judicial civil.*

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La actual disposición final vigésima primera pasa a ser la vigésima tercera y se introduce una nueva disposición final vigésima primera con la siguiente redacción:

«**Disposición final vigésima primera.** *Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.*

1. La certificación judicial de un título ejecutivo europeo se adoptará de forma separada y mediante providencia, en la forma prevista en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 805/2004.

La competencia para certificar un título ejecutivo europeo corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución.

El procedimiento para la rectificación de errores en un título ejecutivo europeo previsto en el artículo 10.1.a) del Reglamento (CE) n.º 805/2004 se resolverá en la forma prevista en los tres primeros apartados del artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El procedimiento para la revocación de la emisión de un certificado de un título ejecutivo europeo a que se refiere el artículo 10.1.b) del Reglamento (CE) n.º 805/2004 se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para el recurso de reposición regulado en la

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezca el tribunal.

La denegación de emisión de un certificado de título ejecutivo europeo se adoptará de forma separada y mediante providencia, y podrá impugnarse por los trámites del recurso de reposición.

2. Para la certificación como título ejecutivo europeo de resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones se aplicará el apartado anterior, y se efectuará en la forma prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 805/2004.

3. Compete al notario autorizante, o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedición del certificado previsto en el artículo 25.1 y en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 805/2004. De dicha expedición dejará constancia mediante nota en la matriz o póliza, y archivará el original que circulará mediante copia.

Corresponderá al notario en cuyo protocolo se encuentre el título ejecutivo europeo certificado expedir el relativo a su rectificación por error material y el de revocación previstos en el artículo 10.1 del Reglamento (CE) n.º 805/2004, así como el derivado de la falta o limitación de ejecutividad, según se establece en el artículo 6.2 y en el anexo IV del mismo reglamento.

Se exceptúa la pérdida de ejecutividad derivada de una resolución judicial, para cuya certificación se estará al apartado 1 de esta disposición adicional.

En todo caso, deberá constar en la matriz o póliza la rectificación, revocación, falta o limitación de ejecutividad.

La negativa del notario a la expedición de los certificados requeridos podrá ser impugnada por el interesado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por los trámites del recurso de queja previsto en la legislación notarial. Contra la resolución de este órgano directivo podrá interponerse recurso, en única instancia, ante el juez de primera instancia de la capital de la provincia donde tenga su domicilio el notario, el cual se resolverá por los trámites del juicio verbal.

4. La certificación a la que se refiere el anexo V del Reglamento (CE) n.º 805/2004 se expedirá por el órgano administrativo o jurisdiccional que hubiera dictado la resolución.

5. La competencia territorial para la ejecución de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos certificados como título ejecutivo europeo corresponderá al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o del lugar de ejecución.

6. El Gobierno adoptará las normas precisas para el desarrollo de esta disposición adicional.»

Dos. Se introduce una nueva disposición final vigésima segunda con la siguiente redacción:

«Disposición final vigésima segunda. *Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.*

1. La certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, prevista en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, se expedirá de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario correspondiente que figura en los anexos I y II del reglamento citado.

2. La certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre el derecho de visita, previstas en el apartado 1 del artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, se expedirá de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo III de dicho reglamento.

3. La certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre la restitución del menor, previstas en el apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, se expedirá de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo IV del reglamento citado.

4. El procedimiento para la rectificación de errores en la certificación judicial, previsto en el artículo 43.1 del Reglamento (CE) n.º 2001/2003, se resolverá de la forma establecida en los tres primeros apartados del artículo 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Igual procedimiento se observará para la rectificación de la certificación judicial a la que se refiere el apartado 1 de esta disposición final.

No cabrá recurso alguno contra la resolución en que se resuelva sobre la aclaración o rectificación de la certificación judicial a que se refieren los tres anteriores apartados.

5. La denegación de la expedición de la certificación judicial a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de esta disposición final se adoptará de forma separada y mediante providencia, y podrá impugnarse por los trámites del recurso de reposición.»

Disposición final quinta. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *BOE*.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 5 de junio de 2006.—JUAN CARLOS R.—El Presidente del Gobierno, *José Luis Rodríguez Zapatero*.