

**Cuestión Q 204**

**Por el Grupo Español**

Raúl Bercovitz Alvarez (Presidente)  
Pedro Merino Baylos  
Irache Pereira Toña  
Eduardo Zamora  
Xavier Fàbrega Sabaté  
Oriol Ramón  
Antoni Romaní Lluch  
Rosa Martínez Brines  
Anna Jarques Farrés  
Enrique Armijo Chávarri  
Isidro José García Egea  
Maria Eugenia Mateu

---

**Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual**

**I. Análisis de la legislación y jurisprudencia actuales**

Se invita a los grupos a responder a las siguientes cuestiones según lo dispuesto en sus legislaciones nacionales:

- 1) **¿ Está prevista en su legislación nacional responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual, en casos de ofrecimiento o suministro de medios materiales para poner en práctica una invención, o para hacer posible el uso comercial ilícito de una marca, o para reproducir un producto protegido por derecho de autor o un producto protegido por diseño, etc. ?**

En la legislación española está expresamente prevista este tipo de responsabilidad por infracción indirecta en las leyes sobre patentes y marcas.

PATENTES

La Ley de Patentes española prevee una tal responsabilidad por infracción indirecta o por contribución en su art. 51.

*« Artículo 51. Derecho a impedir la explotación de la patente por persona no habilitada.*

1. *La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para*

- la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.*
2. *Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.*
  3. *No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las letras a) a c) del artículo siguiente. »*

## MARCAS

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé la responsabilidad por infracción indirecta en su artículo 34.3.f). En virtud de dicho precepto, el titular del derecho de marca podrá impedir a un tercero *“poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.”*

\* \* \*

En materia de derecho de autor y de diseño industrial se puede llegar a un resultado similar a la responsabilidad por infracción indirecta a través de la responsabilidad que cabe exigir a algunos *“intermediarios”*.

En efecto, como consecuencia de la transposición 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, las Leyes españolas de Patentes (art. 63.3), de Marcas (art. 41.3), de Protección del Diseño Industrial (art. 53.3) y de Propiedad Intelectual (arts. 138 y 139) facultan al titular de cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual para que también pueda ejercitar acciones civiles contra aquellos intermediarios *“a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente”* y ello *“aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción”*; todo ello 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. Así, al menos teóricamente y en su caso, dichos intermediarios podrían incurrir tanto en actos de infracción directa como en actos de infracción indirecta. Además, serán los Tribunales quienes al interpretar dicho precepto delimitarán el concepto de lo que debe entenderse por *“intermediario”* así como del alcance de la expresión *“para infringir”*.

## DISEÑO INDUSTRIAL

La Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial nada prevé sobre esta cuestión.

## DERECHO DE AUTOR

En el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (“LPI”), no está expresamente contemplada la responsabilidad por infracción indirecta

No obstante, podrían tener la consideración de infractores indirectos tanto los “*intermediarios*” como quienes eliminan cualquier medida tecnológica eficaz tendente a impedir o restringir actos, referidas a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual (actos de elusión y actos preparatorios).

La responsabilidad de los intermediarios se establece, principalmente, en los artículos 138, 139.h) y 141.6) LPI. Su contenido fue introducido en la LPI a través de la Ley 23/2006, de 7 de julio, que incorpora al derecho español la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

Así, el artículo 138 de la LPI establece que podrán solicitarse acciones y medidas cautelares urgentes “*contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual [...]*”.

Esta posibilidad se establece también en los artículos 139.h) y 141.6 LPI, al hablar de la acción de cesación y de las medidas cautelares, respectivamente.

Sin embargo, el artículo 138 puntualiza (a diferencia de los otros dos artículos) que podrán solicitarse las acciones y medidas cautelares urgentes contra los citados intermediarios “*aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción*”.

Los tres artículos citados añaden que la posibilidad de actuar contra los intermediarios se establece 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 (“LSSICE”). En los artículos 13 a 16 LSSICE se establece el régimen de responsabilidad de los operadores y proveedores de acceso, de los prestadores que realizan copias temporales de los datos solicitados por los usuarios, de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.

Por otro lado, la responsabilidad con respecto a los actos de elusión y preparatorios está prevista en el artículo 160 LPI, que también fue introducido en la LPI a través de la Ley 23/2006 antes citada.

El apartado 1 del artículo 160 LPI establece que los titulares de los derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en la Ley “*contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz*”.

El apartado 2 del precitado artículo 160 LPI amplía el ámbito de actuación del titular del derecho al manifestar que *“las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:*

- a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de eludir la protección, o*
- b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la protección, o*
- c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección.*

Finalmente, el apartado 3 del artículo 160 LPI proporciona la definición de medida tecnológica como *“toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.”*

Ahora bien, conforme dispone su apartado 4, la citada normativa contemplada en el artículo 160 LPI no es de aplicación a las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de programas de ordenador, que se regula en los artículos 95 a 104 LPI.

\* \* \*

## OBTENCIONES VEGETALES

La legislación aplicable a las obtenciones vegetales, representada fundamentalmente por la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, no prevé una disposición expresa que contemple una responsabilidad específica por el ofrecimiento o suministro de medios que permitan la producción o reproducción (multiplicación) del material de reproducción o de multiplicación de la obtención protegida o cualquiera otra de las conductas que, conforme al artículo 12.2 de dicha Ley, requieren la autorización del obtentor. No existe una disposición semejante ni paralela al art. 51 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En este sentido, hemos de señalar que, en el caso particular de las obtenciones vegetales, y dada la especial naturaleza del objeto del derecho de obtentor, precisamente el "material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida", cuyo suministro u ofrecimiento podría constituir la infracción indirecta del derecho de obtentor, constituye precisamente el objeto del derecho protegido, ya que de la ley se deduce que los actos realizados sobre un ejemplar de la obtención se entienden realizados sobre su material de reproducción, al estar comprendido este último en aquél de forma inseparable; los ejemplares de la obtención vegetal llevan consigo el material para su reproducción.

Así, no es posible distinguir entre infracción directa e infracción indirecta del derecho, puesto que, al constituir objeto del derecho precisamente los elementos necesarios para su puesta en práctica (esto es el "material de reproducción o de multiplicación"), su ofrecimiento (art. 12.2.c LPOV), venta (art. 12.2.d) LPOV) y exportación (art.12.2.c), son considerados derecho exclusivo del obtentor, al mismo nivel que "*la producción o reproducción (multiplicación)*" de la variedad protegida, que podríamos considerar la infracción "directa", con lo que podemos considerar que la infracción "indirecta" no se contempla como tal, de forma autónoma y diferenciada, sino como una modalidad de infracción directa, y al mismo nivel de protección (art. 21 LPOV). Lo mismo resulta predicable de la protección penal conferida para esta modalidad de propiedad industrial por el art. 274.3 del Código Penal, con lo que los actos de ofrecimiento, venta, etc., del material de reproducción de la variedad protegida, habrían de considerarse siempre como delitos contra la propiedad industrial en grado de autoría, y no de complicidad o cooperación necesaria.

- 2) En caso afirmativo, para que esa responsabilidad se declare, ¿ se requiere que los medios materiales suministrados sean efectivamente utilizados por otra persona (el receptor de los medios) para cometer actos que constituyan una infracción directa en el mismo país (o en otro país donde exista el correlativo derecho de propiedad industrial o intelectual) ? ¿Existen otro tipo de requisitos adicionales aplicables en esos casos ?**

### PATENTES

La Ley de Patentes española (art. 51.1) no exige de forma expresa que esos medios materiales suministrados por un tercero sean luego efectivamente utilizados por el receptor de los medios, por lo que cabría concluir que esa utilización efectiva no se requiere, aunque sí requiere que el receptor debe ser una persona no habilitada para explotarla.

Evidentemente, estará habilitado el receptor que esté debidamente autorizado por el titular de la patente, o sea un licenciatario de la misma (también en el caso de licencias obligatorias) y que tal actuación se ajuste a lo previsto en el correspondiente contrato.

Atendido el principio de territorialidad que rige en esta materia, consideramos que cuando la Ley de Patentes hace referencia a que el receptor debe ser una persona "*no habilitada para explotar la patente*", solamente cabe entender dicha alusión a la patente con efectos en España (esto es, a una patente española o a una patente europea), con lo que esa explotación que pudiera realizar el receptor debe tener lugar en España. Lo que han venido sancionando nuestros Tribunales al analizar el "*ius prohibendī*" del titular de la patente (art. 50), apoyaría la anterior tesis siquiera sea analógicamente.

Otros requisitos adicionales previstos en la Ley española de Patentes son:

- (a) Que se entreguen o se ofrezcan entregar medios para la puesta en práctica de la invención;
- (b) Que estos medios sean relativos a un elemento esencial de la invención;
- y
- (c) Que el tercero sepa o las circunstancias hagan evidente que estos medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

## MARCAS

No se requiere expresamente. El artículo 34.3.f) de la Ley de Marcas únicamente exige que exista la “*posibilidad*” de que dichos medios “*puedan ser utilizados*” para realizar un acto infractor, excluyendo la intencionalidad o el conocimiento de los sujetos intervinientes.

El artículo 34.3.f) LM nada especifica acerca del alcance territorial de la infracción directa que pueda llevarse a cabo. Ahora bien, considerando la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial (y el principio general de territorialidad consagrado en el art. 10.4 del Código Civil español) parece que según la Ley de Marcas la violación indirecta de una marca sólo se producirá si existe la posibilidad de que los medios puedan ser utilizados en España para realizar actos prohibidos. En cualquier caso, esa posibilidad siempre existirá, al menos teóricamente, cuando exista una marca española susceptible de ser usurpada y los medios materiales sean suministrados en territorio español, aunque estén destinados a ser utilizados o sean finalmente utilizados en el extranjero.

## DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

## DERECHO DE AUTOR

Los artículos 138, 139.b) y 141.6 LPI relativos a los *intermediarios* a los que nos hemos referido en el punto anterior establecen que podrá actuarse contra ellos siempre que un tercero recurra a sus servicios PARA INFRINGIR derechos de propiedad intelectual. Ese “*para infringir*” parece sugerir la exigencia de que tal infracción se cometa de forma efectiva, dejando al margen situaciones de idoneidad o susceptibilidad de infracción como las que parecen desprenderse de otros ámbitos del derecho de la propiedad industrial o intelectual (i.e. artículo 51 de la Ley de Patentes), pero también puede sugerir la simple tentativa de infracción para que opere la responsabilidad prevista legalmente.

El artículo 160 LPI sobre actos de elusión y preparativos, exige que la elusión de la medida tecnológica eficaz se haga a “*sabiendas*” o “*teniendo motivos razonables para saberlo*”. Y para el resto de supuestos (quienes realicen actos de comercio relativos a cualquier dispositivo, producto o componente relativos a cualquier medida tecnológica eficaz), se exige que esos actos se realicen “*con fines comerciales*”.

**3) En el supuesto de que no sea necesario que los medios materiales suministrados sean efectivamente utilizados por otra persona (el receptor de los medios) para cometer actos que constituyan una infracción directa en el mismo país (o en otro país donde exista el correlativo derecho de propiedad industrial o intelectual), constituye entonces un requisito para establecer esa responsabilidad, alguno de los enumerados a continuación? :**

- **que los medios materiales ofrecidos o suministrados fueran adecuados para su utilización en un uso infractor;**

#### PATENTES

La Ley de Patentes española (art. 51.1) se refiere a la entrega u ofrecimiento de medios “*para la puesta en práctica de la invención patentada*” así como a que “*estos medios sean aptos para la puesta en práctica de la invención*”, con lo que se está en efecto indicando la necesaria concurrencia de este requisito.

#### MARCAS

Aunque no se menciona expresamente en la Ley de Marcas, la referencia a la “*posibilidad*” de su utilización para un uso infractor conlleva, de forma implícita, su “*adecuación*” para ese uso infractor.

#### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior.

- **que los medios materiales tengan relación con algún elemento esencial, principal o especialmente valioso de la invención, producto o servicio a través del cual se materialice la violación directa;**

#### PATENTES

También contempla la Ley de Patentes española este otro requisito al decir que los mencionados medios deben tener relación con “*un elemento esencial de la invención patentada*”. Lo que deba entenderse por un tal “*elemento esencial*” es una cuestión que quedará sujeta a la interpretación de los Tribunales y caso por caso, aunque parece claro que para ello deberá estarse a la correcta delimitación del alcance de protección de la patente de que se trate.

#### MARCAS

No. Nada se establece en este sentido en la Ley de Marcas.

#### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

- **que la persona receptora de los medios materiales ofrecidos o suministrados efectivamente tuviera intención de utilizarlos para dicho uso infractor;**

#### PATENTES

Nada dice al respecto la Ley de Patentes, por lo que no sería exigible esa intención.

#### MARCAS

Nada se establece en la Ley de Marcas sobre este requisito. No se exige la intencionalidad de la persona receptora de los medios materiales ofrecidos o suministrados.

#### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

- **que se tenga la intención de utilizar los medios materiales ofrecidos o suministrados para dicho uso infractor en el país en que fueron ofrecidos o suministrados;**

#### PATENTES

Nada establece la Ley de Patentes sobre este extremo, por lo que no sería un requisito exigible.

#### MARCAS

La Ley de Marcas no especifica el territorio en el que debe existir la posibilidad de llevar a cabo los actos prohibidos. Pero, en virtud del principio de territorialidad, parece que debe ser España, pues la Ley de Marcas se refiere a actos prohibidos por la Ley española, esto es, a la infracción de marcas cuyo derecho de exclusiva comprenda el territorio español.

#### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

- **que, en el momento del ofrecimiento o suministro de los medios materiales, su adecuación para ser utilizados en un uso infractor y la efectiva intención de utilizarlos con dicho fin fueran conocidos por el suministrador o fueran obvios atendiendo a las circunstancias; o**

#### PATENTES

La Ley de Patentes española expresamente sanciona que el titular de la patente podrá impedir la infracción indirecta sólo y en la medida que el suministrador sabe (o las circunstancias hacen evidente) que tales medios:

- (i) son aptos para la puesta en práctica de la invención; y

(ii) están destinados a ella.

Debe hacerse notar que los referidos supuestos de aptitud y destino deben darse conjuntamente.

Los Tribunales interpretarán, caso a caso, cuándo se está en presencia de ese “conocimiento” o cuándo se trata de aquella “evidencia”, e incluso de cuáles deben ser esas “circunstancias”.

Por otro lado, a nadie se le escapa la dificultad que tendrá el titular de la patente a la hora de acreditar la concurrencia bien del citado “conocimiento” o bien de las mencionadas “circunstancias que hacen evidente” la aptitud y destino de los expresados medios.

También aquí adquiere gran importancia la delimitación del alcance de protección de la patente en cuestión.

### MARCAS

No. La Ley de Marcas no lo exige.

### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

- **que, en la medida en que los medios materiales sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, el suministrador esté induciendo a la persona receptora de los medios a cometer una infracción directa ?**

### PATENTES

La Ley de Patentes española (art. 51.2) establece que no habrá lugar a infracción indirecta cuando los medios que se ofrezcan o entreguen sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, salvo que el citado oferente/suministrador incite a la persona receptora de los medios a cometer uno cualquiera de los actos de infracción directa previstos en la misma Ley, en cuyo último supuesto sí que acontecerá una infracción indirecta que el titular de la patente podrá impedir.

### MARCAS

No. Nada se establece en este sentido en la Ley de Marcas.

### DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

**Existen otros requisitos ? Por favor, respóndase de forma separada para patentes, marcas, diseños, derecho de autor, etc. en el supuesto de que las disposiciones aplicables sean diferentes en cada una de estas áreas de la propiedad industrial o intelectual.**

## PATENTES

Más que otros requisitos podemos añadir consideraciones adicionales sobre la regulación española al respecto (art. 51.3, en relación con el art. 52). En concreto, que no se consideran receptores habilitados para explotar la invención patentada en el sentido de la infracción indirecta que estudiamos, aquellos que realicen los siguientes actos:

- a) explotar la patente en un ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines; y/o
- c) la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica y los actos relativos a los medicamentos así preparados.

Significa esto que el titular de la patente podrá perseguir a quien entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada a los que luego pudieran realizar alguno de los actos mencionados, y ello aunque el titular no pueda perseguir a quien luego realice alguno de esos mismos actos pues la Ley española de Patentes excluye tales actos del derecho de exclusiva conferido al titular de la patente (es decir, aún no habiendo infracción directa, sí la hay indirecta).

## MARCAS

No existen otros requisitos, aparte de los ya mencionados.

## DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

- 4) Las normas relativas a la infracción indirecta, ¿están tipificadas en las leyes específicas de protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual ?**

## PATENTES

Tal cual resulta de las respuestas dadas a los puntos anteriores, las normas relativas a la infracción indirecta se encuentran establecidas en la propia Ley de Patentes.

## MARCAS

Sí, en la Ley de Marcas, como se ha indicado

## DISEÑO INDUSTRIAL

Nos remitimos a lo expresado en la respuesta al punto 1) anterior

## DERECHO DE AUTOR

Véase la respuesta a la pregunta 1.

- 5) **En el supuesto de que esas normas no se encuentren en las leyes específicas de protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, ¿ se derivan de principios generales aplicables de, por ejemplo, las normas sobre responsabilidad civil extracontractual ?**

#### PATENTES

No se responde a esta pregunta dada la respuesta afirmativa a la precedente.

#### MARCAS

No se responde a esta pregunta dada la respuesta afirmativa a la precedente.

#### DISEÑO INDUSTRIAL

Aparte del reconocimiento indirecto que se ha mencionado en la respuesta al punto 1) anterior, esas normas podrían extraerse, llegado el caso, de la Ley de Propiedad Intelectual.

#### DERECHO DE AUTOR

Véase la respuesta a la pregunta 1.

- 6) **¿Cuáles son las consecuencias legales de que se declare que un acto constituye una infracción indirecta de derechos de propiedad industrial o intelectual ? En concreto:**

- **¿ Puede el titular del derecho infringido conseguir medidas cautelares del mismo modo que en supuestos de infracción directa ?**

#### PATENTES

En principio, la declaración de que un acto constituye una infracción indirecta de una patente provoca idénticas consecuencias que si se tratara de una infracción directa, por lo que al igual que en ésta, y en especial (art. 63), el titular podrá interesar el cese de los actos infractores, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el embargo de los medios de que se trate, la atribución en propiedad de los mismos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción denunciada y, en su caso, la publicación de la sentencia condenatoria, a costa del infractor, si el Juzgado lo considera procedente.

Nada impide que el titular de la patente solicite y obtenga medidas cautelares en el supuesto de infracción indirecta del art. 51, si bien el requisito del "*periculum in mora*" pudiera modularse según el receptor de los medios los haya o no efectivamente utilizado para cometer actos de infracción directa.

Refuerza esa posibilidad de poder obtener medidas cautelares, la circunstancia de que la Ley las haya previsto en forma expresa (art. 135) frente a los mencionados *intermediarios* a cuyos servicios recurra un tercero para infringir la patente, en cuyo caso y por ejemplo podrá interesarse el cese provisional de los actos presuntamente infractores y la retención y depósito de los objetos “prima facie” infractores y de los medios exclusivamente destinados a su fabricación (art. 134), siempre que dichas medidas sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Tampoco nada impide que el titular de la patente interese determinadas Diligencias de comprobación de hechos u otras Diligencias preliminares.

### MARCAS

Sí. Aunque la Ley de Marcas no regula las medidas cautelares, su Disposición Adicional Primera remite, en materia de jurisdicción y normas procesales, a las normas contenidas en la Ley 11/1986 de Patentes, exceptuando todo aquello que sea incompatible con la naturaleza de los signos distintivos.

Así, el titular del derecho infringido puede conseguir medidas cautelares en virtud de los artículos 133 a 139 de la Ley de Patentes. Refuerza esa posibilidad la facultad que expresamente contempla la propia Ley de Marcas en su artículo 41.3 de adoptar contra los *intermediarios* las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.

### DISEÑO INDUSTRIAL

En la medida en que consideremos al infractor indirecto como un tipo de “*intermediario*”, nada lo impediría, por aplicación de la Disposición adicional Primera de la Ley 20/2003 (“*Jurisdicción y normas procesales*”), que se remite a las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986 de Patentes, que son de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la Ley de Protección del Diseño y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

En aplicación de los artículos 134 y 135 de la Ley de Patentes pueden obtenerse medidas cautelares contra los referidos “*intermediarios*”, concretamente la retención y depósito de “*los medios exclusivamente destinados*” a la producción de objetos infractores (art. 134.2<sup>a</sup>.in fine).

### DERECHO DE AUTOR

Tanto el artículo 138 como en 141.6 de la LPI establecen la posibilidad de solicitar medidas cautelares, incluso de carácter urgente, contra los *intermediarios*. Tales medidas se limitan a la suspensión de los servicios prestados por el intermediario y a las mismas le serían de aplicación los mismos criterios que en casos de infracción directa.

Para el caso de que los intermediarios encajen dentro de la definición de prestadores de servicios de la sociedad de la información (según la

definición que de los mismos se da en la LSSICE), deberá tenerse en cuenta, también, las medidas de carácter provisional establecidas en el artículo 41 LSSICE.

- **¿Puede el titular del derecho obtener daños y perjuicios y otro tipo de compensación en la misma medida que en supuestos de infracción directa, o solamente en la medida en que el infractor indirecto haya contribuido a esa infracción ?**

### PATENTES

La Ley de Patentes española en sede de indemnización de daños y perjuicios, nada dice en el supuesto de la infracción indirecta del art. 51, por lo que serán los Tribunales quienes, en función de las circunstancias concurrentes alegadas y probadas por las partes, decidirán su procedencia y, en caso afirmativo, constatarán si tales daños se han producido y valorarán a su vez el importe de la indemnización que corresponda. En este sentido, debemos señalar que hasta el momento la jurisprudencia española no se ha pronunciado al respecto.

Por el contrario, en el supuesto de los *intermediarios* a cuyos servicios recurra un tercero para infringir la patente, sí queda claro que la Ley de Patentes (art. 63.3) no permite al titular de la patente reclamar daños y perjuicios de tales intermediarios, salvo, evidentemente, que los actos que realicen constituyan en sí mismos una infracción.

### MARCAS

La Ley de Marcas preceptúa en el artículo 42 que quienes ofrezcan o suministren medios que incorporen una marca, si existe la posibilidad que esos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto prohibido, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados al titular de los derechos exclusivos de la marca.

Por lo tanto, teóricamente, el titular del derecho de marca sí puede obtener daños y perjuicios en el supuesto de una infracción indirecta con independencia de que la infracción directa se lleve o no a cabo de forma efectiva. Ahora bien, esta regla pudiera ser más teórica que real, pues si la infracción directa no ha llegado a llevarse a cabo, difícilmente podrá sostenerse que se haya materializado daño económico alguno al titular de la marca. Además, puede plantearse la duda de si una indemnización independiente incurriría en duplicidad, cuando se reclamaran daños tanto al infractor directo como al indirecto. Esta cuestión no ha sido resuelta por la jurisprudencia ni por la doctrina españolas.

Por otra parte, el artículo 41.3 de la Ley de Marcas excluye implícitamente la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios al "*intermediario*" a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca.

### DISEÑO INDUSTRIAL

El artículo 53.3 de la Ley de Protección del Diseño Industrial no prevé la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a los “*intermediarios*”, por lo que no existe ninguna disposición en esta Ley especial que expresamente habilite para formular una tal reclamación. Podría intentarse la reclamación de los daños bien por analogía con la infracción directa o bien fundamentándola en otras normas jurídicas generales, pero no está claro que esa reclamación pudiese prosperar. Los tribunales españoles no han conocido de ningún supuesto en que se planteara esta cuestión.

### DERECHO DE AUTOR

Nada se dice en la LPI respecto de la posibilidad de que el intermediario deba indemnizar al titular del derecho de autor por los daños que se le hayan causado. El artículo 138 se limita a declarar como regla general que el titular del derecho de autor podrá exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados con relación a la “*actividad ilícita*”. Teniendo en cuenta que la intervención de los intermediarios en los términos previstos en los artículos 138, 139 y 160 LPI se reputa ilícita, no parece que en principio quede excluido el intermediario y el que realiza los actos de elusión y preparación, responsables de una actividad ilícita, de la obligación de indemnizar.

La LSSICE establece, por su parte, en el Título VII un régimen sancionador para los prestadores de servicios de la sociedad de la información que incumplan sus previsiones.

## **II. Propuestas para una armonización sustantiva.**

Se invita a los grupos a presentar sus propuestas para la adopción de reglas uniformes y, en concreto, para considerar las siguientes cuestiones:

**7) ¿Deberían existir medidas legales generalmente invocables contra actos que constituyan infracción indirecta de derechos de propiedad industrial o intelectual, en los términos previstos en las Directrices de Trabajo de la presente Cuestión?**

Sí.

**8) En caso afirmativo, ¿cuáles deberían ser los requisitos para declarar que un acto constituye una infracción indirecta de un derecho de propiedad industrial o intelectual ?**

- que los medios materiales ofrecidos o suministrados fueran adecuados para su utilización en un uso infractor; no debe requerirse, por tanto, que los medios materiales suministrados sean efectivamente utilizados por otra persona (el receptor de los medios) para cometer actos que constituyan una infracción directa.

- que los medios materiales tengan relación con algún elemento esencial, principal o especialmente valioso de la invención, producto o servicio a través del cual se materialice la violación directa;
- que exista la posibilidad de que se utilicen los medios materiales ofrecidos o suministrados para un uso infractor en el país en que fueron ofrecidos o suministrados;
- que, en el momento del ofrecimiento o suministro de los medios materiales, su adecuación para ser utilizados en un uso infractor y la posibilidad de dicha utilización fueran conocidos por el suministrador o fueran obvios atendiendo a las circunstancias; o
- que, en la medida en que los medios materiales sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, el suministrador esté induciendo a la persona receptora de los medios a cometer una infracción directa.

**9) ¿Deberían esos requisitos ser distintos para las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial o intelectual ? ¿ Por qué ?**

Como regla general, no. Sólo en aquellos concretos casos en los que pueda identificarse con claridad alguna característica especial o peculiar que pudiera justificar un distinto tratamiento de una modalidad de propiedad industrial respecto de las demás.

**10) ¿Cuáles deberían ser las consecuencias legales de que se declare que un acto constituye una infracción indirecta de derechos de propiedad industrial o intelectual ? En concreto:**

- **¿ Debería el titular del derecho infringido poder conseguir medidas cautelares del mismo modo que en supuestos de infracción directa ?**

Sí.

- **¿ Debería el titular del derecho poder obtener daños y perjuicios y otro tipo de compensación en la misma medida que en supuestos de infracción directa, o solamente en la medida en que el infractor indirecto haya contribuido a esa infracción ?**

El titular del derecho debería poder obtener daños y perjuicios sólo en la medida en que la infracción directa se haya llegado a producir y, además, sólo en la medida en que el infractor indirecto haya contribuido a esa infracción.

**11) ¿Deberían las consecuencias legales ser distintas para las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial o intelectual ? ¿ Por qué ?**

Como regla general, no. Sólo en aquellos concretos casos en los que pueda identificarse con claridad alguna característica especial o peculiar que

podiera justificar un tratamiento distinto de una modalidad de propiedad industrial respecto de las demás.

**12) ¿Tiene su Grupo otros puntos de vista o propuestas dirigidas a la armonización en esta materia ?**

No.

