

## **Cuestión Q219**

**Grupo nacional:** Grupo Español

**Título:** La disponibilidad de las órdenes de cesación en casos de infracción de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

**Colaboradores:** Jordi Romaní Lluch (ponente)  
Enrique Armijo Chavarri  
Lara Foncillas Miralbés  
Jordi Güell Serra  
Laia Torrents Homs  
Anna Autó Casassas

**Reporter within Working Committee:** [please insert name]

**Fecha:** 26.04.2011

### **Preguntas**

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

Los Grupos están invitados a responder a las siguientes preguntas de conformidad con sus legislaciones nacionales:

#### ***Disponibilidad:***

#### **1. y 2. Es posible la adopción provisional/preliminar o permanente de órdenes de cesación por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual?**

Sí. El ordenamiento español contempla la adopción de medidas (órdenes y prohibiciones) provisionales/preliminares y permanentes de distinta naturaleza y alcance para lograr la cesación inmediata de la infracción del derecho de propiedad industrial o intelectual.

La disponibilidad de tales órdenes de cesación (provisionales/preliminares y permanentes) está específicamente prevista en las siguientes leyes:

- Ley de Patentes (LP) 11/1986, de 20 de Marzo, en sus artículos 63 y 134;
- Ley de Marcas (LM) 17/2001, en su artículo 41;

- Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), de 7 de Julio, en su artículo 53;
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), en sus artículos 139 y 141.

Además, nuestro ordenamiento también contempla la posible adopción de medidas ejecutorias y órdenes de distinto alcance para forzar y asegurar el cese permanente de la actividad ilícita del infractor.

***Criterios:***

**3. Si la respuesta a la pregunta 1 es sí, cuáles son los criterios para conceder una orden de cesación provisional/preliminar?**

Para dar lugar a una orden de cesación provisional o preliminar por infracción de derechos de Propiedad Industrial o intelectual, es preciso que concurren, al menos, los siguientes presupuestos generales:

- que la medida sea acorde con la naturaleza del derecho de propiedad industrial o intelectual relevante y esté prevista para los específicos supuestos de infracción
- fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho
- periculum in mora, o riesgo en la demora procesal
- pertinencia y proporcionalidad de la medida

Una vez acordada la medida, ésta sólo será efectiva si existe previa prestación de caución por parte del solicitante de la medida.

Para los requisitos o presupuestos específicos de cada tipo de derecho nos remitimos a las siguientes respuestas.

**4. Si la respuesta a la pregunta 2 es sí, cuales son los criterios para conceder una medida restrictiva permanente?**

Para las órdenes de cesación solo será preciso acreditar la infracción del derecho de propiedad industrial o intelectual relevante.

Para la adopción de otras medidas de aseguramiento será precisa además la concurrencia de los presupuestos previstos en la Ley para la adopción de la medida concreta interesada. Por ejemplo, el embargo de los medios destinados a la producción de los productos infractores, sólo se acordará cuando tales medios se destinen “principalmente” a la producción del producto ilícito o la realización del procedimiento patentado (art. 63.1(c) LP); la destrucción de los productos ilícitos sólo se acordará cuando ello sea indispensable para impedir la violación de la patente (art. 68.1(c) LP); etc.

**5. Si no se ha contestado en las preguntas 3 y 4, difiere el criterio para la concesión de una orden de cesación dependiendo de si la medida solicitada es provisional/preliminar o permanente? En este caso, cómo?**

Además de lo expuesto en las respuestas a las preguntas 3 y 4, como cuestión destacable señalar que el criterio que se adopta en los supuestos de medidas provisionales/preliminares o permanentes es distinto, y deriva principalmente del grado de certeza de la prueba que ha de aportarse en relación a la infracción.

Así, mientras que en los supuestos de medidas provisionales/preliminares no se exige al solicitante una prueba plena de la infracción denunciada, para adoptar órdenes de cesación permanente es preciso que la valoración de las pruebas haya motivado la convicción en el juzgador de que existe una prueba de la infracción, no siendo suficientes indicios racionales de la misma.

**6. Son aplicables los mismos criterios para la concesión de órdenes de cesación a todas las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual?**

No todos los criterios para conceder órdenes de cesación se aplican del mismo modo a los distintos derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.

Así, en cuanto a las medidas provisionales/preliminares, además de los presupuestos mencionados en la respuesta a la pregunta 3, tienen que tenerse en cuenta las siguientes particularidades en función de los distintos derechos infringidos:

- En cuanto a las Patentes (y Modelos de Utilidad) es preciso que el solicitante de la medida acredite la explotación de la patente o del modelo en algún Estado miembro de la OMC (arts. 133 y 154 de la Ley de Patentes). Hay un sector de nuestra doctrina que aboga por extender esta exigencia a las marcas y los diseños industriales por mor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de sus respectivas leyes (LM y LDI).
- Tampoco procederá la orden provisional de cesación cuando el demandado esté amparado por un derecho fundado en una utilización anterior (art. 136 de la Ley de Patentes). El art. 53 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece la misma previsión para los diseños industriales.
- El art. 34 de la LM establece el derecho del titular de la Marca registrada a utilizarla en el tráfico económico. La existencia, pues, de una Marca posterior a la invocada por el solicitante de la medida que ampare la utilización que efectúa el alegado infractor podría impedir la adopción de cualquier medida restrictiva.

**7. Si la respuesta a la pregunta 6 es no, existen otros criterios o consideraciones específicas para dar lugar a órdenes de cesación para particulares derechos de propiedad industrial e intelectual?**

Ver respuesta a pregunta 6.

- 8. Existen otros criterios o consideraciones específicas para determinados supuestos, por ejemplo, patentes farmacéuticas? En este caso, qué criterios o consideraciones se aplican a estos supuestos particulares?**

No existen criterios o consideraciones específicas para los supuestos sugeridos.

- 9. Existen consideraciones específicas relevantes a determinados titulares de derechos de Propiedad Industrial o intelectual, por ejemplo, NPEs? En este caso, qué criterios o consideraciones son relevantes y para qué titulares son relevantes?**

No existen criterios o consideraciones específicas para determinados titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual.

***Discrecionalidad:***

- 10. Existe algún elemento de discrecionalidad judicial en relación con el otorgamiento de una orden de cesación por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual? En este supuesto, como se aplica la discrecionalidad?**

Sí existen algunos elementos de discrecionalidad para la adopción de ordenes de cesación provisionales/preliminares. Los organos judiciales han de valorar la concurrencia de los presupuestos exigidos el ordenamiento jurídico para otorgar las medidas y para ello cuentan con un cierto margen de discrecionalidad.

En cambio, y en principio, no existe este margen de discrecionalidad para las órdenes definitivas de cesación.

El mayor margen de discrecionalidad que se observa para las ordenes provisionales o preventivas deriva principalmente de dos factores (i) de la valoración subjetiva que ha de realizar el Juzgador en relación con la proporcionalidad de la medida que el titular del derecho solicita, y (ii) de la menor exigencia en cuanto a la prueba de la infracción que se persigue. Otro elemento discrecional del Juzgador en el supuesto de las medidas provisionales o preventivas es la determinación del importe de la caución previa que el solicitante de la medida ha de prestar para que la orden de cesación sea ejecutoria.

- 11. Existe alguna circunstancia en la que el tribunal esté obligado a ordenar la cesación por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual? En este supuesto, en qué circunstancia?**

No existe ninguna circunstancia legalmente prevista que obligue al Tribunal a ordenar la cesación por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual. No obstante, y en relación a las órdenes permanentes, si el Juez aprecia infracción en el, la Ley establece que una de las acciones que el titular del derecho puede plantear es la

de cesación, y en estos casos no parece lógico, que, apreciada la infracción, el juzgador pueda discrecionalmente no aplicar la correspondiente norma.

**12. Existe alguna circunstancia en la que la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual se haya demostrado y no sea posible adoptar una orden de cesación permanente? Si es así, en qué circunstancias?**

Para que se acuerde cualquier orden es imprescindible, en primer lugar, que el interesado la solicite de forma expresa y explícita.

En la respuesta a la pregunta 6 se han señalado algunas circunstancias que pueden impedir la adopción de una orden de cesación.

***Ambito:***

**13. Se conceden órdenes de cesación solo contra partes identificadas en el procedimiento de infracción, o es posible la adopción de una orden de cesación más amplia contra potenciales infractores tales como consumidores o fabricantes que no son parte en el procedimiento?**

La solicitud de adopción de este tipo de medida debe necesariamente dirigirse contra personas *in concreto*. No cabe solicitar este tipo de medidas *in abstracto*.

**14. Existe una fórmula específica de redactado utilizada por los tribunales para describir el ámbito de una orden de cesación? En este caso, cuál es la fórmula?**

No existe una formulación concreta para la concesión de este tipo de medida. La formulación dependerá de la naturaleza de la medida interesada, de los actos frente a los que se inste su adopción y de la forma en que ha sido solicitado por el interesado.

**15. La concesión de una orden de cesación puede ser referida a los alegados aspectos de la infracción del derecho de propiedad industrial o intelectual relevante, o puede la concesión de una orden de cesación ser de alcance más amplio? Si puede ser más amplio, cuál es el ámbito permisible de la orden de cesación?**

La finalidad de las medidas es la de asegurar la efectividad de la tutela judicial que se pide frente a los actos *concretos* que violan los derechos de propiedad industrial o intelectual del solicitante.

***Tendencias y práctica judicial:***

16. **Existe alguna tendencia perceptible en su país relativa a la (pre)disposición de los tribunales a conceder o rechazar órdenes de cesación en relación con particulares derechos de propiedad industrial o intelectual o en relación con alguna materia en particular?**

No.

17. **Qué impacto ha tenido, si lo ha tenido, la decisión eBay v Merc-Exchange? Ha existido alguna tendencia de los tribunales de su jurisdicción en el tratamiento discrecional de las órdenes permanentes de cesación? Explique por favor si la decisión eBay v Merc-Exchange ha sido tomada en consideración o citada por sus tribunales y en qué circunstancias. Alternativamente, o adicionalmente, se ha producido algún comentario jurídico o ha existido alguna implicación potencial derivada de la decisión eBay v Merc-Exchange en su jurisdicción?**

Esta resolución no ha tenido incidencia alguna en la práctica de nuestros tribunales en la materia.

## **II. Propuestas de armonization**

Se invita a los Grupos a señalar propuestas para la adopción de reglas armonizadas en relación con las órdenes de cesación por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Más específicamente, se invita a los Grupos a contestar a las siguientes cuestiones:

### ***Disponibilidad de órdenes de cesación provisionales/preliminares:***

18. **Debería existir un test o criterio para la concesión de las órdenes de cesación provisionales/preliminares por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual? Si es así, cuál debería ser dicho test o criterio?**

Estamos conformes con los presupuestos exigibles en Derecho español (ver respuesta 3).

19. **Si no es así, qué principios deberían ser considerados para determinar si conceder o no una orden de cesación provisional/preliminar?**

Estamos conformes con los presupuestos exigibles en Derecho español (ver respuesta 3).

### ***Disponibilidad de órdenes de cesación permanentes:***

**20. Debería existir un test para la concesión de las órdenes de cesación definitivas por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual? Si es así, cuál debería ser dicho test?**

Entendemos que el criterio empleado por los jueces españoles es correcto:

- Acreditación de la infracción del DPI; y
- Acreditación de la pertinencia de la medida interesada.

**21. Si no es así, qué principios deberían ser considerados para determinar si conceder o no una orden de cesación permanente?**

Ver respuesta a pregunta 20.

***Discrecionalidad:***

**22. En qué circunstancias, si existe alguna, debería concederse una orden de cesación de forma automática tras la determinación de la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual?**

Nos remitidos a las respuestas anteriores. Entendemos que la regulación/situación actual en nuestra jurisdicción es satisfactoria.

**23. En qué circunstancias, si existen, debería ser denegada una orden de cesación pese a la determinación de la existencia de infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual?**

En el supuesto de existencia de un derecho de uso personal, en los casos de infracción de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (véase respuesta a la pregunta 6).

***Diferencias en cuanto a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual:***

**24. Deberían aplicarse del mismo modo todos los tests/principios antes indicados a todos los derechos de propiedad industrial?**

Los principios procesales que garantizan los derechos de defensa de las partes en un proceso pueden y deben aplicarse del mismo modo a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial e intelectual.

Sin embargo, no todos los principios o tests en cuanto a la determinación de la infracción y la procedencia de la cesación son aplicables en la misma medida a los distintos derechos de propiedad industrial o intelectual, pues los objetos sobre los que recaen los correspondientes derechos tienen particularidades que impiden la aplicación de principios comunes.

**25. En el supuesto de que no, cuáles deberían ser las diferencias y porqué?**

***En cuanto al ámbito:***

**26. Debería concederse una orden de cesación solo contra las partes determinadas en el procedimiento por infracción o podría dictarse una orden de cesación más amplia contra terceros potenciales infractores como clientes o fabricantes que no son parte en el proceso?**

En todas las modalidades de derechos de propiedad industrial e intelectual, no debe admitirse la formulación de este tipo de medidas en abstracto sin identificar a un demandado o varios demandados concretos.

**27.Cuál es el alcance apropiado de una orden de cesación por la que se prohíba al infractor llevar a cabo ulteriores actos de infracción? Por ejemplo, debería la orden de cesación relatar únicamente el derecho de propiedad industrial o intelectual objeto de la alegación de infracción, o debería ser la orden de cesación más amplia en cuanto a su alcance? Si fuera más amplio, cuál es el alcance permisible o deseable?**

Entendemos, de nuevo, que la formulación de las medidas deberá hacerse para salir al paso o hacer frente a los actos concretos que violan los derechos de propiedad industrial e intelectual del solicitante y no en abstracto.