

Las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial e intelectual

Javier Larena Beldarrain

DOI: <https://doi.org/10.47623/ivap-rvap.87.88.2010.21>

Sumario: I. Introducción. Consideraciones generales sobre las diligencias preliminares en el proceso civil. 1. Clases de diligencias preliminares. 2. Procedimiento para su adopción.—II. La diligencia preliminar de interrogatorio para la obtención de datos en materia de propiedad industrial e intelectual.—III. La diligencia preliminar de exhibición de documentos en materia de propiedad industrial e intelectual.

Laburpena. Hitz gakoak.—Resumen. Palabras clave.—Abstract. Keywords.

I. Introducción. Consideraciones generales sobre las diligencias preliminares en el proceso civil (1)

Desde un punto de vista estricto, el procedimiento se inicia desde el momento en que se interpone la demanda con el objeto de hacer valer una pretensión determinada frente a un sujeto concreto.

Con todo, cabe la posibilidad, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil a este respecto, de que se lleven a cabo determinados actos con carácter previo al inicio del proceso civil y cuya finalidad sería, básicamente, la de evitar el inicio de este último —como es el caso del acto de conciliación—, o bien preparar su inminente comienzo, siendo el medio idóneo a tal efecto las diligencias preliminares, a través de las cuales el actor obtiene la información necesaria para la posterior defensa de sus derechos en el juicio.

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene la anterior normativa alusiva a la conciliación al entender que, como acto de jurisdicción voluntaria que es, no será reformado hasta la promulgación de una futura Ley

(1) Una visión somera —pero exhaustiva— de las distintas diligencias preliminares previstas en nuestra LEC, así como de los formularios prácticos y jurisprudencia más relevante relativa a las mismas, puede verse en GARBERÍ LLOBREGAT, J., *Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2009. Más concretamente, las que van a constituir el objeto principal de este estudio son expuestas desde una perspectiva estrictamente doctrinal en las páginas 54-59.

reguladora de dicho ámbito. En cuanto a las diligencias preliminares, establece su regulación respectiva en los artículos 256-263, que constituyen el Capítulo II del Título I del Libro II.

Como señala el profesor DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, pueden definirse éstas últimas como aquel conjunto de actividades previas al proceso cuya puesta en práctica puede solicitarse a los Tribunales con el objetivo de preparar aquél, mediante la obtención de datos que el futuro demandante precisa para proceder a la presentación de su demanda (2).

Inicialmente, el artículo 256 LEC contenía seis supuestos legales de diligencias preliminares, a los cuales se han sumado otros tres con posterioridad —los ordinales 5.º bis, 7.º y 8.º, constituyendo los dos últimos el objeto principal de estudio del presente trabajo— al haberlos introducido la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (3).

Esta disposición aporta una serie de medidas que suponen un claro reforzamiento de la protección de los derechos citados, en tanto en cuanto pretenden garantizar una tutela jurisdiccional efectiva de los mismos, dada la destacada importancia económica y social de la propiedad industrial e intelectual (4).

Por último, debemos recordar que las diligencias preliminares no constituyen en ningún caso lo que se conoce como prueba anticipada, ya que su fundamento no reside, como en esta última institución, en la más que probable imposibilidad de que una prueba concreta pueda llevarse a cabo si se espera al momento procesal normal para su realización, sino que aquéllas responden, como ya hemos venido a indicar, a la necesidad de auxilio judicial que precisa en ocasiones el futuro demandante para recabar ciertos datos e informaciones del todo punto cruciales para poder presentar su demanda.

1. Clases de diligencias preliminares

El listado de diligencias preliminares está recogido en el art. 256.1 LEC, constituyendo una clasificación cerrada, razón por la que debe con-

(2) O como refiere el Auto del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2002 (rec. 20/2002), la diligencias preliminares son «el conjunto de actuaciones dirigidas a aclarar las cuestiones que pudieran surgir antes del nacimiento de un proceso principal, por lo que se trata de un proceso aclaratorio que carece de ejecutabilidad».

(3) La disposición citada puede consultarse en el BOE número 134, de 6 de junio.

(4) La medidas a las que aludimos son impuestas en su mayor parte por 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 —en sentido amplio—.

cluirse la imposibilidad de crear otras diligencias al margen de las ya reguladas (5).

Siguiendo la tesis doctrinalmente mayoritaria, a la vista del precepto citado, podemos distinguir dos grandes grupos de diligencias: las de declaración y las de exhibición. A todas ellas habría que añadir una especial cuya finalidad es la de concretar a los integrantes de grupos de afectados, de cara a la iniciación de un proceso para defender los intereses colectivos de consumidores y usuarios. Asimismo, debemos tener en cuenta las trascendentales modificaciones que, en el ámbito que nos ocupa y como anteriormente hemos señalado, ha introducido la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

Partiendo de tales premisas, distinguimos, a tenor de la norma referida, las siguientes diligencias:

- Solicitud de que aquél frente a quien se planea dirigir la demanda, declare bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o proceda a exhibir los documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación (art. 256.1.1.º LEC).
- Petición de que la persona a la que se pretende demandar, exhiba la cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio (art. 256.1.2.º LEC).
- Solicitud de quien se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado (art. 256.1.3.º LEC).
- Petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder (art. 256.1.4.º LEC).
- Petición de quien se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en su poder (art. 256.1.5.º LEC).

(5) No deja de haber voces discrepantes a este respecto, que consideran más adecuado un sistema de *numerus apertus* para la delimitación legal de las diligencias preliminares que pueden traerse a colación de cara a la preparación del proceso civil. Así por ejemplo, *vid.* BELLIDO PENADÉS, R., «Las diligencias preliminares», en AA. VV. (GIMENO SENDRA, V. Director), *Proceso Civil Práctico*, Tomo III, La Ley, Madrid, 2005, pp. 977-978. Con todo, ello no obsta a que la formulación legal de algunas diligencias presente la suficiente amplitud como para que puedan ser objeto de configuración judicial en cada caso concreto, a tenor de las circunstancias concurrentes. *Vid.* ILLESCAS RUS, A. V., «Los procesos declarativos», en AA. VV. (MARTÍNEZ-PARDO, J. M.-LOSCERTALES FUERTES, D. Coordinadores), *Ley de Enjuiciamiento Civil*, Vol. I, Sepin, Madrid, 2000, pp. 607-608.

- 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 (art. 256.1.5.º bis LEC).
- Petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para determinar los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y según los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que participe en tal determinación (art. 256.1.6.º LEC).
- 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 nombre 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 (art. 256.1.7.º LEC).

- 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 (art. 256.1.8.º LEC).

En todo caso, se entenderá por actos desarrollados a escala comercial, a estos efectos, aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos.

- Petición de diligencias y averiguaciones que, para proteger ciertos derechos, prevean las correspondientes leyes especiales (art. 256.1.9.º LEC).

2. Procedimiento para su adopción

En general, la solicitud de diligencias preliminares expresará sus fundamentos, con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar (art. 256.2 LEC). Del mismo modo, irá acompañada de la caución necesaria para responder, tanto de los gastos como de los eventuales daños y perjuicios que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias solicitadas, sobre todo si transcurrido un mes desde la terminación de éstas últimas, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del Tribunal (art. 256.3 LEC).

La competencia recaerá en todo caso en el Juzgado de Primera Instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que deba proceder al cumplimiento del contenido de la diligencia (art. 257.1 LEC). Como excepción a este respecto, en los supuestos 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del anteriormente aludido artículo 256.1 LEC, será competente el Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Del mismo modo, 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 (art. 257.1 LEC).

El Tribunal revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud presentada, se abstendrá de hacerlo, indicando al solicitante el Juzgado de Primera Instancia al que deba acudir (art. 257.2 LEC).

En materia de postulación, se considera preceptiva la intervención de abogado y procurador, salvo que se acredite el carácter urgente de las medidas a adoptar (arts. 23.2.3.º y 31.2.2.º LEC).

En el auto en el que se acceda a la solicitud, se citará y requerirá a los interesados para que, en la sede de la Oficina judicial o en el lugar y del modo que se consideren oportunos, y dentro de los diez días siguientes, lleven a cabo la diligencia que haya sido pedida y acordada (art. 259.1 LEC).

La parte requerida para su cumplimiento puede acceder a ello, o bien oponerse a través de escrito que deberá presentar en los cinco días siguientes al de la recepción de la citación. En tal caso, se citará a las partes a una vista que se desarrollará conforme a los trámites del juicio verbal (art. 260.1 LEC). Tras ella, el Tribunal resolverá mediante auto si estima o no la oposición presentada, siendo dicha resolución apelable en el primer caso, e irrecurrible en el segundo, supuesto éste que dará lugar igualmente a la imposición de costas al requerido (art. 260.2, 3 y 4 LEC).

Con todo, si el obligado a llevar a cabo la diligencia no atendiese el requerimiento ni formulase oposición, se prevén diversas medidas para poner en marcha aquélla. Así, dependiendo de su contenido, se podrá, por ejemplo, entender como admitidos determinados hechos a efectos del juicio posterior, u ordenar la entrada y registro de un lugar determinado si se estimare que en él pueden hallarse títulos documentos requeridos para el procedimiento (art. 261 LEC).

II. La diligencia preliminar de interrogatorio para la obtención de datos en materia de propiedad industrial e intelectual

El «derecho de información» previsto en el artículo 8 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, en cuanto instrumento al servicio de la persona que pretenda iniciar un proceso para la tutela de estos últimos, y dirigido a obtener información del futuro demandado o de terceros que pudieran facilitarla, se ha introdu-

cido en el Ordenamiento español como una nueva diligencia preliminar —la recogida en el artículo 256.1.7.º de la vigente LEC— mediante la cual el futuro demandante podrá instar la colaboración del órgano jurisdiccional para obtener aquellos datos que resulten imprescindibles para concretar la pretensión procesal (6).

Lo que primero llama la atención es el hecho de que el Tribunal competente para conocer de esta diligencia sea aquél ante el que haya de presentarse la demanda con posterioridad, a diferencia del fuero general que se aplica a las diligencias preliminares —conforme al cual, se atribuye tal competencia territorial para conocer de la mismas al órgano jurisdiccional del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir en ellas—.

De este modo, tal como se recoge en el artículo 52.1.11.º LEC, en los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el Tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido, o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.

Si en algún momento posterior se solicitase en estos supuestos la práctica de nuevas diligencias en virtud del resultado de las practicadas hasta ese instante, podrá requerirse del mismo órgano jurisdiccional que estuviera conociéndolas, o bien del que, a la vista de los hechos averiguados en la anterior diligencia, sería competente para conocer de la misma pretensión o de otras nuevas que pudiesen eventualmente acumularse (artículo 257.1.II LEC).

Observamos, pues, que no pesa sobre el solicitante inicial la carga de solicitar nuevas diligencias del mismo órgano judicial que concedió las primeras, sino que podrá instarlas de un Tribunal distinto en el caso de que, como consecuencia de la práctica de las anteriormente pedidas, fuere otro el órgano competente —desde el punto de vista territorial— para conocer de la misma pretensión o de otras nuevas que ahora pretendan formularse con un mejor criterio.

Ahora bien, resultan de sumo interés las consideraciones que a este respecto realiza la profesora ARMENGOT VILAPLANA, a cuyo criterio, si se solicitan nuevas diligencias preliminares ante un órgano jurisdiccional distinto, el Tribunal que haya conocido de las primeras podrá exigir que se justifique la iniciación del proceso ante otro órgano judicial, en el plazo

(6) Como señala el Auto de la Audiencia Provincial de Granada, de 27 de abril de 2007 (rec. 591/2006), en su fundamento jurídico segundo, «la finalidad de las diligencias contempladas en el apartado 7.º reside en la averiguación de quienes hayan intervenido en una conducta infractora de los derechos sobre propiedad intelectual e industrial y en la determinación del alcance de la conducta infractora; concretándose las medidas en el interrogatorio de aquellas personas que guarden algún tipo de relación con la infracción o violación del derecho tutelado por la normativa *ad hoc*, así como en la exhibición de documentos que reflejen los datos sobre que versa el interrogatorio».

de un mes desde la terminación de las diligencias, o bien que se aleguen las razones por las cuales no se ha formulado la pretensión procesal para cuya interposición se solicitó esa diligencia (7).

De hecho —continúa reflexionando la misma autora— las nuevas diligencias preliminares, consecuencia de otras anteriores, «pueden referirse a la misma pretensión procesal que inicialmente pretendía interponerse y para la cual se solicitaron las iniciales diligencias, o bien pueden referirse a una nueva pretensión procesal que pueda formularse a partir de los datos obtenidos con la práctica de la anterior... En efecto, como resultado de la diligencia preliminar que contempla el art. 256.1.7.º LEC será posible una modificación de la legitimación pasiva de la pretensión procesal inicial al ampliarse el círculo de personas contra las que se dirija la demanda, supuesto éste en el que no se tratará de una pretensión procesal distinta, sino que se plantearía un litisconsorcio necesario. Es posible también que a raíz de esa diligencia se vean ampliados o alterados los hechos que individualizan la causa de pedir y que fundamentan la petición de tutela; y así, es posible que inicialmente la pretensión se fundamentara en la infracción del derecho de reproducción y distribución, y que posteriormente se ampliara a la infracción del derecho de comunicación pública, pudiendo plantearse, en su caso, una acumulación objetivo-subjetiva de pretensiones. En fin, es posible —y probablemente sea lo más frecuente— que a resultas de la diligencia preliminar se fije una cuantía indemnizatoria superior a la fijada inicialmente» (8).

En lo que a la legitimación activa para solicitar esta diligencia respecta, se atribuye a todo aquél que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial. Podrán así instarla, tanto los titulares originarios de los derechos citados como los titulares derivativos o licenciarios de los mismos.

Corresponderá la legitimación pasiva a aquellos sujetos que refiere el artículo 256.1.7.º LEC, esto es —como ya se ha mencionado— a aquél a quien el solicitante considere autor de la violación; a 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; a quien, también a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual; y, por

(7) Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.056.

(8) Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.056.

último, a aquél a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios.

A estos efectos, dada la profusión actual de actividades de piratería intelectual e industrial —justificación principal de la instauración de la diligencia cuyo estudio nos ocupa— la finalidad última del interrogatorio que se efectúe a los sujetos citados residirá en el hecho de que pueda concretarse —tomando como punto de partida las declaraciones de los infractores conocidos— la identidad de los responsables principales de tales actividades de producción y distribución de las mercancía ilícitas.

Formalmente, la solicitud por la que se proponga la práctica de esta diligencia, deberá contar con la intervención de Procurador y de Abogado, salvo que concurran razones de urgencia. En tal caso, la postulación no será precisa para la referida petición inicial pero sí para las actuaciones posteriores (9).

Asimismo, el peticionario deberá señalar, como es lógico, la diligencia que solicite, su adecuación con respecto al proceso que posteriormente pretenda iniciar, el domicilio de la persona o personas a las que deba dirigirse el requerimiento preciso, las razones por las que estime que deba concederse la práctica de aquélla, y la concurrencia de interés legítimo y justa causa para ello.

También deberán incluirse los datos o preguntas sobre los que versará el interrogatorio a efectuar o, en su caso, la referencia a los documentos cuya exhibición se solicite, y habrá de ofrecerse una caución por la que se responderá de los gastos, daños y perjuicios que ocasionen a todos aquellos que deban intervenir en la práctica de la diligencia solicitada. Estamos, por tanto, ante una diligencia evidentemente mixta, ya que el derecho de información que pretende garantizar se desarrolla a través del interrogatorio como mecanismo principal, pero también se prevé, como vemos, la exhibición documental como medio auxiliar o complementario de la declaración que se obtenga (10).

(9) No obstante, coincidimos con el criterio del profesor LÓPEZ SÁNCHEZ cuando afirma que —como posteriormente comentaremos— ya que el silencio o la ocultación de datos a la hora de realizar el interrogatorio al sujeto requerido, no suponen una admisión de hechos, «parece lógico que las preguntas sean dirigidas por el Tribunal al sujeto sometido a esta medida de interrogatorio y que no se formulen ni por el solicitante ni por su Letrado. En definitiva, si bien nada impide que el interrogado comparezca con la asistencia de un Letrado, el interrogatorio, como mera medida de ejecución, debe llevarse a cabo directamente con el interrogado, al no consistir ni en una diligencia de prueba, ni mucho menos en un acto de alegación: la intervención del interrogado no tiene anudado ningún efecto jurídico en relación con el proceso que pudiera posteriormente iniciarse y se reduce a una simple facilitación de datos». Vid. LÓPEZ SÁNCHEZ, J., «Las nuevas diligencias en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial: el denominado “derecho de información” y la exhibición de documentos comerciales», *Diario La Ley*, n.º 6429, 24 de febrero de 2006, p. 1.494.

(10) Vid. MARTÍN ÁLVAREZ, S., «Algunos apuntes sobre las modificaciones en la LEC introducidas por la Ley 19/2006 de 5 de junio», *Diario La Ley*, n.º 6595, 21 de noviembre de 2006, pp. 1.601-1.602.

En este orden de cosas, quizá la razón fundamental que justifique la concesión de esta diligencia venga dada por el hecho de que, de no adoptarse, resulte imposible la averiguación de una serie de datos que resulten del todo punto imprescindibles para emprender con garantías el proceso judicial posterior.

En lo que al procedimiento a seguir para su tramitación específica se refiere, recibida la solicitud de la diligencia en cuestión por el Tribunal competente, éste resolverá mediante auto su procedencia ordenando, en su caso, la práctica de la misma.

De este modo, establecerá el plazo y la cuantía de la caución a prestar por el peticionario, requiriendo al mismo tiempo a aquellos sujetos que se indiquen en la diligencia para proceder a su realización efectiva. En todo caso, su concesión estará supeditada a que la vulneración de los derechos de propiedad industrial o intelectual que se alegue, haya sido ejecutada a través de actos desarrollados a escala comercial (11).

Los sujetos requeridos podrán oponerse a la práctica de la diligencia, como así recoge el anteriormente aludido artículo 260 LEC cuando afirma que «dentro de los cinco días siguientes a aquél en que reciba la citación, la persona requerida para la práctica de diligencias preliminares podrá oponerse a ellas y, en tal caso, se citará a las partes para una vista que se celebrará en la forma establecida para los juicios verbales».

La oposición podrá fundamentarse en la falta de algún presupuesto procesal —competencia, postulación si fuere preceptiva,...— o de fondo —así ocurre, por ejemplo, cuando se alega que los actos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual e industrial han sido realizados contando con la licencia otorgada al respecto por su titular—.

El órgano jurisdiccional resolverá mediante auto la oposición presentada, el cual será susceptible de recurso de apelación. Si aquélla fuere desestimada el sujeto requerido deberá proceder a la práctica de la diligencia instada, corriendo además a su cargo el abono de las costas generadas como consecuencia del incidente de oposición.

La diligencia en cuestión se llevará a efecto mediante el interrogatorio de la persona o personas a las que se estime autoras de la infracción, así como de aquellos sujetos que, siempre a escala comercial, hayan prestado o utilizado servicios, o bien hayan estado en posesión de mercan-

(11) Exigencia no exenta de críticas por los problemas que plantea en la práctica. *Vid.* a este respecto, ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.058. En este orden de cosas, SOLER PASCUAL alude al hecho de si lanzar por la red copias privadas para que sean utilizadas por terceros de manera gratuita, es un hecho económico o comercial, evidenciando así que la exégesis de la terminología legal resulta ciertamente problemática. *Vid.* SOLER PASCUAL, L. A., «Las diligencias preliminares. Notas sobre la reforma acaecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio con relación a los derechos de autor e inventor», *Práctica de Tribunales*, n.º 40, julio-agosto de 2007, La Ley 2227/2007.

cías que puedan haber vulnerado los derechos de propiedad intelectual o industrial. Asimismo, podrán ser objeto de interrogatorio quienes hayan tomado parte en la producción, fabricación, distribución o prestación de tales mercancías o servicios (12).

Las preguntas que eventualmente se formulen tendrán por objeto la averiguación de cuantos datos sea posible con relación a la procedencia y canales de distribución de las mercancías o servicios infractores del derecho de propiedad intelectual o industrial. Más concretamente, el interrogatorio se centrará en la determinación de las identidades y domicilios de todos los intervinientes en la producción y distribución de aquellos, así como en los datos alusivos a las cantidades producidas y, sobre todo, a los beneficios obtenidos con tales actuaciones infractoras.

Las declaraciones y los datos así obtenidos servirán al solicitante de la diligencia preliminar para formular su posterior demanda con la mayor precisión posible, razón por la que, de no atender el sujeto requerido al requerimiento que se le formule, podrá incurrir en responsabilidad penal como consecuencia de su desobediencia a la autoridad judicial. Ello, claro está, sin perjuicio de que puedan acordarse igualmente las medidas de intervención necesarias —registro y entrada, particularmente— para obtener los datos y documentos necesarios.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que las consecuencias que la LEC liga a la negativa a responder a las preguntas que se realicen dentro de un interrogatorio, o hacerlo con evasivas, —la denominada *ficta confessio* o consideración de que el declarante que obra como se ha descrito acepta los hechos por los que se le cuestiona de forma que quedan ya como ciertos a efectos del proceso— no son aplicables en el caso de la declaración a efectuar fruto de la práctica de la diligencia cuyo estudio nos ocupa.

Esto es así, fundamentalmente, porque las preguntas del solicitante, como es lógico dada la incertidumbre en la que pudiera estar sumido, pueden no ser lo suficientemente precisas como para llevarnos a aplicar el efecto señalado con todo su rigor.

El interrogatorio podrá desarrollarse a puerta cerrada, tal como establece para estas diligencias el artículo 259.3 LEC, con el fin de garantizar la confidencialidad de la información requerida. Esta decisión se adoptará a solicitud de cualquier persona que alegue un interés legítimo para ello,

(12) Como muy acertadamente señala la profesora ARMENGOT VILAPLANA, si nos atenemos a lo expuesto en el artículo 259.2 LEC, el solicitante de la diligencia podrá acudir a la sede del órgano jurisdiccional —a la hora de la práctica de la misma—, acompañado por un experto en la materia. Sin embargo, nada dice la Ley con respecto a la utilización de idéntica posibilidad por parte del requerido. De este modo, se entiende que el requerido no tendrá que acudir obligatoriamente asistido por Letrado para así garantizar su defensa, puesto que a tal fin es más que suficiente con la posibilidad que se le otorga de oponerse a la diligencia solicitada de contrario. *Vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.059.

teniendo en cuenta que, como refiere el artículo 138.3 LEC, antes de acordar la celebración a puerta cerrada, «el Tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno,...».

III. La diligencia preliminar de exhibición de documentos en materia de propiedad industrial e intelectual

Conforme a lo establecido en el artículo 256.1.8.º LEC, quien pretenda iniciar un proceso civil para la tutela de los derechos de propiedad intelectual o industrial, que hayan sido infringidos a escala comercial, podrá instar el auxilio del órgano jurisdiccional a fin de que requiera a quien sería futuro demandado para que proceda a exhibir los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder del posible responsable (13).

En igual sentido, como complemento a la diligencia expuesta, el artículo 1.8 de la anteriormente aludida 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, ha añadido un apartado tercero al artículo 328 LEC, que recoge el deber de exhibición documental entre partes, a cuyo tenor, «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».

Se trata, por tanto, de facilitar la prueba documental de forma que se pueda incluso requerir al demandado para que exhiba aquellos documentos que obren en su poder y que pudieran resultar de relevancia para la resolución final del litigio en cuestión.

(13) El anteriormente mencionado Auto de la Audiencia Provincial de Granada, de 27 de abril de 2007 (rec. 591/2006), señala a este respecto en su fundamento jurídico segundo que «...en el apartado 8.º, las diligencias se concretan en la exhibición de determinadas clases de documentos (bancarios, financieros, comerciales o aduaneros), exhibición solo admitida cuando se presuma en poder de quien sería demandado como responsable, lo que excluye los supuestos en que se encuentren en poder de terceros extraños a la supuesta conducta ilícita».

Así, la justificación última de estas medidas y, en especial de la diligencia preliminar recogida en el citado 256.1.8.º LEC, es el hecho de que quien pretenda iniciar un proceso judicial para reparar el daño causado por las vulneraciones cometidas, deberá conocer con exactitud la cuantía de los beneficios fraudulentamente obtenidos. Sólo así podrá, como señala el artículo 399.1 LEC, fijar en su demanda posterior lo que pida, con «claridad y precisión».

Efectivamente, cuando acontece una infracción a escala comercial, es presumible que el responsable obtenga unos ingresos notables, cuya cuantía exacta sea muy difícil de determinar si no se puede acceder a los documentos que acreditan las transacciones comerciales efectuadas o los ingresos realizados en sus cuentas bancarias. Del mismo modo, no podemos pasar por alto el hecho de que la indemnización que el actor puede solicitar, vendrá delimitada en gran medida por los beneficios que el infractor haya obtenido como consecuencia de su actividad ilícita (14).

En este sentido, más allá de la diligencia preliminar descrita, se completan estas actuaciones con la posibilidad de que se soliciten, si se estima necesario, medidas de aseguramiento de la prueba o, incluso, la anticipación de la práctica de algún medio probatorio concreto.

No olvidemos a este respecto que la propia Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, establece la facultad de que el órgano jurisdiccional acuerde medidas de aseguramiento de la prueba antes de la iniciación del proceso, y ello sin necesidad de conceder audiencia previa a quien vaya a ser demandado. Dichas medidas —cuya adopción podrá incluso producirse *inaudita altera pars* cuando resulte probable que cualquier demora en su aplicación cause perjuicios irreparables al derecho del solicitante de las mismas— podrán consistir en la descripción detallada o en la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos empleados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas (15).

Centrándonos en el mecanismo recogido en el artículo 256.1.8.º, será competente para conocer de tal diligencia —al igual que anteriormente hemos expuesto con respecto a la establecida en el ordinal séptimo del apartado primero del mismo precepto— el órgano jurisdiccional ante el que

(14) Vid. LÓPEZ SÁNCHEZ, J., «Las nuevas diligencias en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial: el denominado «derecho de información» y la exhibición de documentos comerciales», *Diario La Ley*, n.º 6429, 24 de febrero de 2006, p. 1.495.

(15) Vid. GARCÍA VIDAL, A., «Notas sobre la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6518, 4 de julio de 2006, p. 1.495.

haya de presentarse la demanda con posterioridad, con lo que, como previamente se ha dicho, se aparta esta atribución del fuero general que se aplica a las diligencias preliminares, a cuyo tenor, se adjudica la competencia territorial para conocer de la mismas al Tribunal del domicilio de la persona que haya sido requerida para declarar, exhibir o intervenir en ellas.

Así por tanto, en estos procesos será competente, a elección del actor, el Tribunal del lugar en que se haya cometido la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial; o existan, al menos, indicios de su comisión, o en donde se encuentren ejemplares ilícitos (art. 52.1.11 LEC).

La legitimación activa para solicitar esta diligencia corresponde al titular de los derechos infringidos que pretenda, por tanto, iniciar con posterioridad por tal motivo un proceso civil para la protección de los mismos. La legitimación pasiva recaerá exclusivamente sobre aquél que vaya a ser demandado en un futuro como responsable de la infracción, con lo que se adopta una visión más restrictiva que en el caso de la diligencia prevista en el artículo 256.1.7.º LEC en la que, como acabamos de ver, se concibe tal legitimación de una manera mucho más amplia, afectando a una pluralidad de sujetos con el fin de establecer los posibles responsables de la vulneración, e investigándose a tal efecto el origen y las redes de distribución de las mercancías ilícitas.

Procedimentalmente, el escrito de solicitud deberá expresar los documentos concretos cuya exhibición se requiera, el momento temporal en que se estime que hayan sido emitidos y, por supuesto, la persona responsable de la infracción cometida. Asimismo, se indicará la adecuación de la diligencia instada con el proceso que posteriormente se vaya a iniciar, así como se justificará la imposibilidad del solicitante de obtener por sí mismo los documentos reseñados. Igualmente, se ofrecerá caución suficiente para cubrir los eventuales daños y perjuicios que puedan irro-garse para el legitimado pasivo.

La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de un principio de prueba de la infracción cometida que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se materialice (16).

(16) Un principio de prueba de la «realidad de la infracción», como dice textualmente la Ley. A propósito de tal afirmación, la profesora ARMENGOT VILAPLANA matiza que el texto legal debería decir más bien «de la probabilidad de la infracción». Efectivamente, razona, «la aportación de un principio de prueba... es una característica propia de la tutela judicial cautelar porque la concesión de la misma supone imponer unos efectos jurídicos al sujeto pasivo de las medidas antes de que se haya declarado la ilicitud de su conducta. La tutela judicial cautelar implica decidir con cierta inseguridad —antes de que se practique prueba y se demuestre la realidad de la infracción— y ello exige que el Tribunal, sobre la base de lo aportado por el solicitante, pueda formarse un juicio provisional e indiciario de la probabilidad de la infracción». Vid. ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, pp. 1.062-1.063.

Esta exigencia, que no se aplica sin embargo en la diligencia regulada en el artículo 256.1.7.º LEC, antes analizada, debemos entenderla en el sentido de que tal principio de prueba aportado por el solicitante servirá como fundamento de la petición formulada, tal como viene a reseñar el propio artículo 256 LEC en su apartado segundo, que requiere asimismo una referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar (17).

Del mismo modo, al igual que en la diligencia anteriormente analizada, la dispuesta en este ordinal 8.º del artículo 256.1 LEC precisa que los actos en que se hayan infringido los derechos de propiedad intelectual o industrial se hayan desarrollado a escala comercial, requisito que habrá de justificar necesariamente el peticionario de aquélla para que el Tribunal pueda efectivamente otorgarla.

Dicha concesión se llevará a cabo mediante un auto —que será recurrible en apelación, caso de ser denegatorio de la práctica de la diligencia solicitada— en el que el órgano jurisdiccional fijará igualmente la caución que deba prestarse, requiriendo al mismo tiempo al sujeto indicado para que proceda a exhibir los documentos señalados.

Éste último tendrá un plazo de cinco días desde la recepción de dicha citación para oponerse a la práctica de la diligencia, pudiendo alegar a tal efecto tanto excepciones procesales como de fondo. Así, con respecto a éstas últimas, podrán esgrimirse, entre otros argumentos, que la explotación de los derechos supuestamente infringidos ha sido en realidad llevada a cabo con la correspondiente licencia otorgada por el titular; que los documentos requeridos a través de la diligencia no guardan relación con la actividad de explotación de tales derechos de propiedad intelectual o industrial o, simplemente, que dicho material documental no ha sido generado en el período de tiempo que ha señalado el solicitante de la diligencia en solicitud.

Presentado el escrito de oposición, se citará a las partes a una vista que se celebrará en la forma establecida para los juicios verbales (artículo 260 LEC). Celebrada la misma, el Tribunal resolverá mediante auto acerca de si estima justificada o no la oposición planteada. En el primer

(17) La razón de que se exija un principio de prueba en el caso de la diligencia del artículo 256.1.8.º LEC, y no para la prevista en el numeral anterior del mismo precepto, se encuentra en el hecho de que ésta última tiene como fin investigar el tipo de infracción, su alcance y los sujetos que en ella hayan podido participar —con lo que la exigencia de aportar un principio de prueba podría ser ciertamente un traba para la concesión de la diligencia pedida—; mientras que la establecida en el ordinal octavo debe llevarse a cabo directamente con el autor de la referida infracción, una vez que haya sido esclarecida mediante la práctica de la diligencia del artículo 256.1.7.º LEC. Es, por ello que, a diferencia del caso anterior, adquiere sentido la exigencia del discutido principio de prueba, a diferencia del caso anterior. *Vid.* ARMENGOT VILAPLANA, A., «Las nuevas diligencias preliminares y la normas sobre prueba en materia de propiedad intelectual e industrial», *Diario La Ley*, n.º 6819, 13 de noviembre de 2007, p. 1.063.

caso, su decisión podrá ser apelada mientras que, en el segundo, el auto en cuestión no será recurrible.

Resuelta la eventual oposición y acordada finalmente la práctica de la diligencia solicitada, si el requerido a tal efecto se negare a ello, el Tribunal podrá ordenar las medidas de intervención que estime necesarias, incluyendo las de entrada y registro, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial (artículo 265.5.º LEC). De hecho, en muchas ocasiones, de no adoptarse tan drásticas medidas, las diligencias practicadas resultarían inútiles si dependiesen exclusivamente de la colaboración del sujeto requerido.

En este orden de cosas, se podría incluso dirigir el requerimiento de exhibición de los documentos señalados en la solicitud de la diligencia, a las propias entidades bancarias, mercantiles o aduaneras que dispongan de un duplicado de los mismos en sus archivos. Para ello, el solicitante deberá indicar en su escrito de petición la entidad concreta que pueda ser requerida a los efectos descritos, si bien no debemos olvidar que no existe una norma concreta que obligue a estos terceros a colaborar llevando a cabo la exhibición pedida.

Finalmente, si el sujeto requerido procediese a actuar conforme se le solicita, exhibiendo por tanto los documentos interesados, los datos que así suministre servirán al solicitante de la diligencia para preparar adecuadamente la posterior formulación de su pretensión procesal, careciendo en cualquier caso de efecto probatorio alguno.

Así, podrá incluso examinar dicho material documental asesorado por un experto, que evidentemente actuará a costa del solicitante (artículo 259.2 LEC). En todo caso, la información obtenida será utilizada para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual o industrial del solicitante, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. Además, 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 (artículo 259.4 LEC).

LABURPENA: Prozesua hasi aurretik egiten diren jarduera-multzoa dira aurretiko diligentziak, eta aukeran dago auzitegiei aurretiko diligentziak egiteko eskatzea, prozesua prestatzeko helburuz, demandanteak demanda aurkeztu ahal izateko datuak lortze aldera.

Prozedura Zibilaren Legearen 256.1. artikuluan jasotzen da diligentzien zerrenda. Gure azterlanean, zehazki, artikuluko 1.7. eta 1.8. idatz-zatiak aztertuko ditugu, jabetza industrial eta intelektualari buruzko datuak lortzeko itaunketa nola egin eta horiei buruzko agiriak jendaurrean nola jarri arautzen baitituzte, hurrenez hurren.

HITZ GAKOAK: Aurretiko diligentziak. Jabetza intelektual eta industrial.

RESUMEN: Las diligencias preliminares son aquel conjunto de actividades previas al proceso, cuya puesta en práctica puede solicitarse a los tribunales con el objetivo de preparar aquél, mediante la obtención de datos que el futuro demandante precisa para poder presentar su demanda.

El listado de estas diligencias está recogido en el art. 256.1 LEC y, de todas ellas, centraremos nuestro estudio en las reguladas en los apartados 1.7.º y 1.8.º del mismo, alusivas al interrogatorio para la obtención de datos en materia de propiedad industrial e intelectual, y a la exhibición de documentos relativos a estas últimas, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: Diligencias preliminares. Propiedad intelectual e industrial.

ABSTRACT: The preliminary inquiry is that set of pre-trial activities, whose implementation can be obtained from the courts with the aim of preparing it, by collecting data that the future applicant needs to submit his application.

The list of these procedures is contained in article 256.1 LEC. We will focus our study on those dealt with in paragraph 1.7.º and 1.8.º of the same, referring to the interview to obtain data on industrial and intellectual property, and the exhibition of documents relating to the latter, respectively.

KEYWORDS: Preliminary proceedings. Intellectual property. Industrial property.

