

El Poder Cautelar en los Juicios Civiles de Propiedad Intelectual

Francisco Astudillo Gómez

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Fundador del Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. Profesor de Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela. Profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, Caracas-Venezuela. Profesor del Curso Regional de Política Comercial para Países Latinoamericanos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra – Suiza. Consultor Jurídico del Centro Nacional de Química (CNTQ), Caracas, Venezuela. E-mail: astudillofrancisco@yahoo.com

Recibido: 10-06-09. Aceptado: 25-06-09

Resumen

El presente artículo analiza la potestad jurisdiccional dada a jueces civiles por las leyes para proveer una solución temporaria a las pretensiones de las partes mediante medidas cautelares o preventivas, dirigidas a solucionar provisionalmente un litigio, mientras se logra el proveimiento definitivo en el juicio iniciado o por comenzar por la presunta violación de un derecho de propiedad intelectual legítimamente adquirido. Se revisan las disposiciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que ordenan a los países miembros de la OMC, contemplar en sus legislaciones la posibilidad de que los Jueces competentes de la jurisdicción civil puedan acordar medidas procesales provisionales, suficientemente soportadas con evidencias legítimas, que prevean riesgos de violación de derechos de propiedad intelectual o pérdida de las pruebas que fundamentarán un litigio por iniciarse (inaudita altera parte) o en curso por la infracción de éstos. En el mismo sentido, el estudio se extiende a la legislación venezolana en la materia.

PALABRAS CLAVES: Medidas Cautelares, Propiedad Intelectual, Inaudita Altera Parte.

Provisional Measures for Intellectual Property Protection Civil Procedures

Abstract

The present article analyzes the jurisdictional legal authority given civil judges by the laws to provide a temporary solution to the pretensions of the parts by means of provisional measures, directed to solve provisionally a lawsuit, while the final verdict in the judgment is achieved initiated or by begin for the presumed violation of a intellectual property right legitimately acquired. In such sense, the dispositions of the Trade related Intellectual Property Aspects (TRIPS) that order to the members of the World Trade Organization prevent in their laws the possibility that the judges can dictate preventive measures are revised and the study extends to the Venezuelan law.

KEY WORDS: Provisional Measures, Intellectual Property, Inaudita Altera Parte.

INTRODUCCIÓN

La despenalización de los derechos de propiedad intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial), como en otras áreas de la ciencia jurídica, ha traído en contrapartida en las legislaciones de los diferentes países y en acuerdos internacionales, un fortalecimiento de las acciones civiles que pueden intentar los titulares de estos derechos para su defensa.

Una de estas acciones es la posibilidad de solicitar a Jueces dentro o fuera de procesos judiciales en curso medidas cautelares o preventivas, dirigidas a solucionar provisionalmente un litigio, mientras se logra el proveimiento definitivo en el juicio iniciado o por comenzar por la violación de un derecho de propiedad intelectual legítimamente adquirido.

Las medidas cautelares o preventivas se invocan en general para evitar un riesgo, que en ámbito jurisdiccional es la posibilidad de que la parte vencedora resulte burlada o frustrada en su pretensión de resarcimiento.

Lo que para los justiciables es una expectativa, esta posibilidad, bajo la óptica de los Jueces, es una potestad jurisdiccional dada a estos por las leyes para proveer una solución temporaria a las pretensiones de las partes; de allí la calificación de "poder cautelar" con la que se conoce. Sólo Jueces pueden proveerla, de allí igualmente su condición "pública".

En el presente artículo analizaremos esta figura del derecho procesal y su particular aplicación en los procedimientos civiles para la defensa de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en diferentes países, así como su correspondencia con la Constitución de 1999 en el caso de Venezuela.

I. NOCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

Cautelar deriva de cautela y esta a su vez de cauto (del latín "cautus"), que refiere a quien obra con sagacidad o precaución. Dependiendo de la óptica de los sujetos involucrados, las medidas cautelares pueden calificarse como acciones o procedimientos, potestades, proveimientos, incidencias, tutelas anticipadas, etc. Para la parte actora en juicio estas medidas serán siempre una expectativa que garantiza con antelación la satisfacción de su pretensión. Los Jueces por su parte, las perciben como una potestad legal que los habilita para tomar decisiones previas a instancia de parte y frente a evidencias concretas,

para evitar la ocurrencia de un daño o la infructuosidad de una decisión judicial posterior. El Código de Procedimiento Civil de Venezuela sigue este último criterio al expresar:

Artículo 585

Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.

El Juez queda habilitado entonces por Ley para decretar la medida y para apreciar las pruebas que fundamenten su petición. Queda claro en la redacción de la norma, que la provisión cautelar es consecuencia de la imposibilidad de acelerar la decisión final del juicio y evitar el “periculum in mora”, que podría, como señala el CPC, hacer “ilusoria” la ejecución del fallo principal de la acción incoada. Es una previsión procesal que persigue evitar acciones posteriores por parte del demandado para frustrar la pretensión del demandante. Se trata pues de “preservar”, el objeto pretendido en una acción judicial en curso o por venir.

El ilustre tratadista udinense Francesco Carnelutti, quien inició su carrera científica en el campo del derecho industrial, dedicándose luego al estudio del derecho procesal civil, compara al proceso cautelar con el vendaje de una herida, en el sentido de que dicho proceso «dispone el arreglo provisional» del litigio. «... el proceso cautelar no conduce ni a la cosa juzgada ni a la restitución forzosa: a la cosa juzgada porque su finalidad no consiste en darle la razón o en negársela a uno u otro de los litigantes; la restitución forzosa, porque no tiene por finalidad remediar la lesión de una pretensión; por el contrario, mediante el se trata de crear un estado jurídico provisional, que dure hasta que se efectúe el proceso jurisdiccional o el proceso ejecutivo» (Carnelutti, 1944, T. I, p.388).

Las medidas cautelares son entonces previsiones procesales que si son suficientemente soportadas con evidencias legítimas que presagien riesgo de pérdida de la pretensión de un litigio por iniciarse o en el curso del mismo, permiten a los Jueces dictar proveimientos transitorios para evitarlo y mantener así la paridad procesal de las partes.

II. CONDICIONES PARA SU PROCEDENCIA

Cualquier definición de medida cautelar que analicemos comprende básicamente dos condiciones concurrentes para su procedencia: probabilidad evidenciada y cualificada de que la pretensión principal será considerada con lugar (*fumus boni iuris*) y peligro tangible de que la demora en la obtención de dicha pretensión pueda dar lugar a su ineficacia real (*periculum in mora*).

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa por sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del entonces Magistrado Carlos Escarrá Malavé ha señalado lo siguiente:

... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, *fumus boni iuris* y *periculum in mora*. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...

Los Jueces deben apreciar entonces en la petición de la medida, la concurrencia de fundamentos legítimos o conformes a derecho para aceptar la medida solicitada y que de no acordarla, es probable la pérdida de la pretensión del actor. Los jueces al acordar la medida solicitada establecen presunción de legitimidad del derecho en el cual se fundamenta la misma, teniendo la parte contra quien obre la medida la oportunidad de desmontarla en la oportunidad de la oposición a esta.

En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 00416, dictada en el expediente N° 2003-0782, en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:

Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar. Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida

sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (*fumus boni iuris*); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (*periculum in mora*).

La no concurrencia de alguna de estas dos condiciones en la petición de la medida cautelar, impediría que esta se acuerde, pero esto siempre será discrecional del Juez, quien, sobre una base probabilística, si la acuerda, presume la verisimilitud del derecho (*fumus boni iuris*) en el cual se basa la petición como ya señalamos; y el peligro en la demora (*periculum in mora*) de la decisión de la acción principal para obtener una satisfacción definitiva.

Debe el Juez, para decidir la medida cautelar solicitada, analizar el derecho invocado como fundamento en la petición para poder prever o no que la decisión principal en un proceso en curso o por iniciarse dará la razón a la parte que solicita la incidencia. Como bien expresa el Profesor Florentino Piero Calamandrei, para ilustrar esta situación, «... el resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad» (1949, p.77).

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

a. Homogéneas. Deben presentar características propias que le permitan diferenciarse de la acción principal. La identificación con esta última debería impedir su procedencia.

b. Instrumentales. En el sentido de constituir una herramienta para la consecución de un resultado final. Como señala el Profesor Calamandrei es una anticipación de los efectos de una providencia principal. ... es una «ayuda de precaución anticipada y provisional.» (1945, p.147). Esta instrumentalidad es considerada incluso jurisprudencialmente como un principio en materia procesal (Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 14 de agosto de 2006), apreciación no compartida, pero que refleja su preponderancia como característica de las medidas cautelares.

c. Accesorias. Siempre estarán subordinadas a un proceso judicial principal en curso o por iniciarse. Siguen la suerte de este proceso principal. No producen cosa juzgada. Caducan una vez dictada la decisión en el proceso principal.

d. Flexibles. Pueden cesar, ser modificadas, suspendidas o sustituidas si varían las causas que las originaron.

e. Contingentes. Son medidas asegurativas tomadas "sobre la marcha" en un proceso iniciado o por comenzar, para precaver o reducir riesgos de pérdida de la pretensión principal. No implica esta característica que la medida debe acordarse "apresuradamente" por el Juez. Si va a tener valor de hipótesis, como señala Calamandrei, esta debe estar lo mas fundamentada posible.

f. Limitadas en el tiempo. Derivada esta característica de su provisionalidad. Tienen su límite en el tiempo sujeto ello a la decisión principal.

IV. TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES

Existen diversas clasificaciones doctrinarias de medidas cautelares. No obstante, para ajustarnos al objeto de este estudio, nos concretaremos a señalar que estas medidas pueden clasificarse en:

- Nominadas o innominadas en las leyes.
- Acordadas antes de un proceso judicial sin oír a la contraparte (inaudita altera parte) (instrumentalidad mediata) o durante el mismo (instrumentalidad inmediata).

Nominadas: Mencionadas en las leyes, como es el caso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil venezolano en su primera parte, el cual expresa:

Artículo 588

En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

- 1° El embargo de bienes muebles;
- 2° El secuestro de bienes determinados;
- 3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado....

Innominadas: El poder cautelar de los Jueces le permite en algunos casos por ley, acordar medidas de otra naturaleza a las nominadas por la ley. En el caso de Venezuela, el mismo artículo 588 faculta a los jueces para ello:

...Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión...

Esta facultad de declarar medidas cautelares innominadas consagradas en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, las posee igualmente el juez constitucional en materia de amparo por expresa remisión de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 48.

La Sala Constitucional no ha dudado en ratificar la necesaria procedencia de las medidas cautelares en los procesos de amparo constitucional. Incluso ha señalado que para la procedencia de las medidas cautelares dentro de estos procesos no es necesario que el accionante demuestre los requisitos tradicionales de procedencia de toda cautela. En efecto, en la decisión de fecha 24-3-2000 (Caso: Corporación L'Hotels, C.A.), esta Sala precisó lo siguiente:

Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el Juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor

que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación.

De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente.

V. LA CONTRACAUTELA

Es esta una figura del proceso que persigue proteger la posición del demandado en el caso de que finalmente se rechazaran las pretensiones de la parte actora. Resulta una especie de precaución de los efectos de la precaución cautelar.

Chioyenda señala que se instituye para garantizar el resarcimiento de daños a quien se hubiera desprovisto o disminuido del goce de un bien en virtud de una medida preventiva. Calamandrei por su parte sostiene, que son providencias cautelares cuya finalidad cautelar consiste en la imposición de una caución, la prestación de la cual se ordena al interesado como condición para obtener una ulterior providencia judicial. (Gallardo Miraval, 2000, p.s/n).

Es un contrapeso en manos del Juez para balancear la igualdad procesal, sobre todo en los casos de medidas cautelares acordadas sin contradicción inicial.

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela prevé en su artículo 590 la facultad a los jueces de decretar medidas cautelares, pero condicionada a la constitución de contracautela. Señala el mismo:

Podrá también el Juez decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sin estar llenos los

extremos de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantías suficientes para responder a la parte contra quien se dirija la medida, de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle.

Para los fines de esta disposición sólo se admitirán:

1° Fianza principal y solidaria de empresas de seguro, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia.

2° Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en los autos.

3° Prenda sobre bienes o valores.

4° La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el Juez.

En el primer caso de este artículo, cuando se trate de establecimientos mercantiles, el Juez requerirá la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la última declaración presentada al Impuesto sobre la Renta, y del correspondiente Certificado de Solvencia.

Es preciso dejar claro que la medida prevista en el artículo 589 del mismo Código, referido a la posibilidad que tiene la parte contra quien se acuerde un embargo o prohibición de enajenar y gravar, de presentar caución o garantía suficiente a juicio del juez de la causa, no constituye una contracautela en si misma, sino una medida sustitutiva. Expresa el mencionado artículo:

No se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieren ya decretadas, si la parte contra quien se hayan pedido o decretado, diere caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo siguiente.

Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación por cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a ésta.

Para soportar lo mencionado, acudiremos a Ricardo Henríquez La Roche, quien en su obra Código de Procedimiento Civil, citado en la decisión de un Juzgado de Primera Instancia, establece que: (Henríquez La Roche, 2004, T. IV, pp. 320-321).

1. La caución o garantía suficiente a que se refiere este artículo, constituye ciertamente una medida cautelar en si misma, diferente a la medida de contracautela que se presenta como condición de procedibilidad en la vía de caucionamiento que prevé el artículo 590. Ella no es propiamente una contracautela, sino una cautela sustituyente, que no implica ningún elemento de contraposición sino de sustitución, porque los inminentes efectos de la medida preventiva, son suplidos y obviados por la caución que se ofrece y se constituye de manera eficaz. Su relación de instrumentalidad se refiere, pues, a la ejecución forzosa posterior del fallo, en la hipótesis que éste sea estimativo de la demanda; a diferencia de la medida de contracautela que está preordenada a un eventual y futuro juicio de responsabilidad civil (Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, caso Agropecuaria Last, C.A. contra Materiales del Centro, C.A. (Macenca), 27 de octubre de 2008, expediente Nº 5155).

La figura de la contracautela se encuentra dentro de la esfera de la previsibilidad y resulta apropiada para mantener, como vimos, el balance entre las partes, en decisiones judiciales acordando medidas cautelares cuando aún no ha habido contradictorio. De esta manera se preserva el derecho a la defensa previsto en la Constitución, que de otra manera pudiera resultar vulnerado.

VI. PROCEDIMIENTOS CIVILES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) están integrados por dos categorías, comprendiendo ambas facultades exclusivas, en primer lugar de autores de obras literarias y artísticas para autorizar la reproducción, representación y divulgación de las mismas (Derecho de Autor) y en segundo, de creadores de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos utilizados en el comercio, para su producción, comercialización y uso.

Estos derechos están a menudo previstos en las Constituciones de los países como en el caso de los Estados Unidos y Venezuela. En este último país es una materia de reserva legal (posibilidad de regularse sólo por Ley), por disposición de la propia Constitución.

Pero de nada vale prever derechos en leyes, sino contemplan igualmente estas, acciones de índole judicial para su defensa. Estas acciones pueden ser civiles o penales. En el caso de estas últimas, las leyes tendrán que prever los hechos tipificados como delitos contra los DPI, que permitirán las acciones de los titulares de derechos agraviados (delitos de acción privada) o las denuncias respectivas cuando sean tipificados como de acción pública.

No obstante, en los últimos años se percibe una despenalización de los hechos violatorios de DPI; y un reforzamiento de las acciones civiles, lo cual es una consecuencia de su naturaleza privada. Estas últimas se prevén para ser ejercidas por los titulares cuando exista una explotación usurpatoria de estos. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es un claro ejemplo de esto, por cuanto en materia de acciones penales sólo obliga a los países miembros de esta organización internacional, a prever procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Por el contrario, las acciones y procedimientos civiles y administrativos para la defensa de los DPI, son previstas en forma amplia y discriminada por el ADPIC. Así el artículo 42 contempla un mandato general a los países miembros de la OMC, en el sentido de prever en sus legislaciones procedimientos civiles que permitan que las vulneraciones de estos derechos puedan ser atacadas judicialmente y obtener un resarcimiento por el daño ocasionado. Señala este artículo:

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos.

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán

debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Contempla igualmente el ADPIC disposiciones acerca de estas acciones civiles en materia de pruebas (art. 43), mandamientos judiciales (art. 44), pagos por daños o perjuicios (art. 45), obligación del infractor a informar sobre los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución (art. 47), indemnizaciones al demandado en caso de obligaciones impuestas indebidamente (art. 48), medidas provisionales (art. 50) y prescripciones especiales relacionadas con medidas en fronteras (art. 51).

Entre las anteriores disposiciones destacan las relativas a las medidas provisionales o cautelares que transcribiremos por ser el objeto de este análisis:

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente

disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Ordena entonces el ADPIC a los países miembros de la OMC, que contemplen en sus legislaciones la posibilidad de que los Jueces competentes de la jurisdicción civil puedan acordar medidas procesales provisionales, suficientemente soportadas con evidencias legítimas, que prevean riesgos de violación de derechos de propiedad intelectual o pérdida de las pruebas que fundamentarán un litigio por iniciarse o en curso por la infracción de estos.

La posible entrada de mercancías supuestamente infractoras de DPI en los circuitos comerciales, incluyendo las mercaderías importadas, es una situación especial destacada en el artículo 50 transcrito del ADPIC, que puede ser evitada por los Jueces a través de estas medidas provisionales.

La posibilidad de acordar las medidas está no obstante supeditada a la discrecionalidad de los Jueces, quienes deben apreciar las pruebas presentadas por los solicitantes de las mismas; y acordarlas, si a su criterio, llenan los extremos exigidos por la norma: que el demandante es el titular del DPI y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.

Respetando el principio *iura novit curia* que presupone el conocimiento del derecho por parte de los Jueces, por cuanto al fin y al cabo estos son profesionales del Derecho en la mayoría de los países; lo especial de la materia obliga a hacer precisiones sobre todo en cuanto a "como" se adquieren los DPI y sobre todo "cuando" esto realmente sucede.

Deben los Jueces ante solicitudes de aplicación de medidas provisionales en materia de DPI, determinar previo a su concesión, que los solicitantes son realmente "titulares" o causahabientes de los derechos supuestamente infringidos. De allí que el transcrito artículo 50 en su numeral 3, faculta a las autoridades judiciales para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho.

En materia de DPI, el momento de adquisición de titularidad varía. El Derecho de Autor se adquiere o nace en forma directa con la materialización de la obra. No hay formalidades registrales que cumplir para la adquisición del derecho. Los países que prevén en sus legislaciones la posibilidad de inscribir la obra en un registro, sólo lo hacen a los fines de

establecer una presunción de autoría, constituyendo ello igualmente una útil evidencia de la misma en caso de litigio. Corresponderá entonces a los Jueces apreciar las pruebas de titularidad o subrogación de Derechos de Autor en las cuales se funde la petición de medida cautelar.

Pero en el caso de los derechos inherentes a la Propiedad Industrial, la situación es diferente por cuanto estos deben invocarse ante las autoridades competentes y demostrar que las creaciones, bien sean invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales o marcas comerciales, cumplen con las condiciones previstas en las leyes para cada uno de ellos para que sean otorgados. El derecho nace con la concesión del mismo por el Estado. Salvo la prioridad sobre peticiones posteriores, las meras solicitudes de derechos, en el caso de la propiedad industrial, no generan sino expectativas de la concesión de estos.

Los Jueces, en consecuencia, deben tener presente esta diferencia al momento de decidir sobre una medida provisional solicitada. Si quienes la promueven no presentan títulos, certificados, contratos o licencias que evidencien la adquisición (inter vivos o mortis causa) de los derechos de propiedad industrial presuntamente vulnerados o sólo se traen a su consideración solicitudes de estos, no debe en caso alguno acordarse la medida incoada por cuanto no existe derecho alguno infringido. Las peticiones de derechos de propiedad industrial solo crean expectativas de derechos como mencionamos anteriormente. El artículo 247 de la Decisión 486 lo expresa igualmente en forma clara, al señalar:

Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

VII. MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY SOBRE DERECHO DE AUTOR DE VENEZUELA

El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en la Ley sobre Derecho de Autor, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación y ordene la destrucción o

retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente, de conformidad con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la mencionada Ley.

A los efectos del ejercicio de las acciones señaladas, el Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil. El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación. El Juez podrá ordenar también el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso. Las medidas de secuestro y embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunas de las inspecciones judiciales, experticias u otras pruebas practicadas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, las medidas cautelares señaladas podrán acordarse por los Jueces si hubiere litigio o no entre las partes. En el primer caso, sigue el artículo 112, serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarse, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarse si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución (inaudita altera parte). Es esta entonces una facultad otorgada a jueces específicos (parroquia o municipio) para acordar, a petición de parte interesada con evidencias de, medidas que impidan que los bienes objeto del derecho y que soportan la obra protegida entren en circulación o asimismo que mediante el embargo de bienes se pueda asegurar al titular del derecho o su causahabiente los proventos que le corresponden derivados de esa titularidad presuntamente infringida.

Pero corresponde al titular del derecho de autor o a su causahabiente incoar esta acción judicial ante los señalados jueces, para obtener ante la certeza

de las evidencias presentadas, una tutela anticipada cautelar que preserve el derecho infringido y la eventual indemnización.

Finaliza el artículo 112 señalando que el mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal. Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo o por decreto del Juez comisionado.

Esta facultad de acordar medidas anticipadas sin oír a los presuntos infractores, ha sido criticada por cuanto se estaría violando el derecho a la defensa previsto constitucionalmente para la persona contra quien se dirija esa acción (Moreno, 2003, p.61). No obstante, los derechos de propiedad intelectual son al igual que dicha previsión, de rango constitucional; y su naturaleza intangible, que los hace proclives al aprovechamiento por parte de terceros no autorizados, amerita la previsión de medidas procesales especiales que garanticen la preservación del derecho de exclusiva para quien legítimamente lo detenta.

No olvidemos que los derechos de propiedad intelectual establecen expectativas de lucro para su titular en la relación con terceros; y que estos últimos, deben abstenerse en su uso si no media una autorización (obligaciones de no hacer). Es esa exclusividad de uso del bien intangible tutelado la que estaría protegiendo el poder cautelar inaudita altera parte en el caso de estos derechos.

Adicionalmente, cumple nuestra Ley asimismo con las previsiones del ADPIC, en el sentido de prever la posibilidad de que los Jueces acuerden medidas cautelares fuera de litigio y sin oír a la presunta parte infractora del derecho de autor, pero sujetando el mantenimiento de la medida a que se inicie realmente el juicio por dicha infracción.

Entonces ante una acción de esta índole, el Juez de Parroquia o Municipio deberá analizar que el demandante es el titular del DPI y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, para acordarla o no.

No exige la Ley sobre el Derecho de Autor expresamente, haya o no litigio, la prestación de una contracautela (fianza o caución) para garantizar la posición del demandado en el caso de que finalmente se rechazaran las pretensiones de la parte actora. Por lo específico de la materia y su escaso conocimiento, una previsión en este sentido sería útil en Venezuela.

En dicho sentido, la Ley de Propiedad Intelectual No. 83 de Ecuador, remite en cuanto a las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la materia, a lo dispuesto en la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la contracautela, el artículo 307 prescribe que el juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos (OMPI-ESGAE, 2005, p.16).

En el caso de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de este país ha aceptado la aplicación analógica de estas disposiciones de la Ley sobre Derecho de Autor en acciones judiciales referentes a violaciones de derechos de propiedad industrial como marcas, diseños industriales y patentes de invención, señalando: «Al incluir ambos derechos en una misma norma, el constituyente de 1999 no hizo más que reconocer como especies de un mismo género el derecho de autor y la propiedad industrial sobre obras, en un todo conforme con la doctrina especializada en la materia; de allí que resulte posible acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala» (Decisión del 30/09/2004, Tribunal Supremo de Justicia, Exp. Nº AA20-C-2003-001204).

No obstante, disentimos de esta decisión por cuanto si aceptamos que los derechos de propiedad intelectual son de "excepción", por cuanto el principio general es que los resultados del esfuerzo intelectual son de libre utilización por todos; y que su existencia está justificada por cuanto actúan como mecanismos estimulantes de la creatividad, la aplicación analógica mencionada no podría darse por cuanto como sabemos, esta procederá cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Pero la misma estaría contraindicada en estos casos, por cuanto es un principio del derecho el que las normas que constituyen excepciones a un principio general, no admiten aplicaciones análogas y deben interpretarse restrictivamente.

VIII. MEDIDAS CAUTELARES EN LA DECISIÓN 486 DE LA CAN

En fecha 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena que conforma a la Comunidad Andina. Ahora bien, en virtud del artículo 135 de dicho Acuerdo, desde ese momento cesaron para nuestro país los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

No obstante, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) continuó aplicando la Decisión 486 o Régimen Común sobre Propiedad Industrial sin emitir explicación alguna para ello, hasta el 12 de septiembre del 2008, cuando mediante aviso publicado en la prensa, anunció textualmente que «en consecuencia de la denuncia del Acuerdo de Integración Subregional Andino Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 22 de abril de 2006, se restituirá la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país».

En el texto se agrega que los interesados deben tomar «las previsiones relativas a la aplicación íntegra del mencionado cuerpo legal y cumplir a cabalidad con lo establecido en la misma».

Sin entrar a comentar esta decisión del SAPI, dictada sin apego a norma alguna; reflejando arbitrariedad y menosprecio por los interesados en la obtención de derechos de esta naturaleza, su no aplicación deja a los titulares de estos sin un medio de defensa eficaz contra las presuntas infracciones de los mismos, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no prevé en su articulado la posibilidad de que Jueces puedan dictar medidas provisionales o cautelares para ello.

Señala la Decisión 486:

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la

infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;
- y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

Al igual que en la Ley sobre Derecho de Autor de Venezuela, observamos en la Decisión 486 la posibilidad de los jueces de dictar medidas cautelares "inaudita altera parte" sin, a nuestro juicio, proteger a la parte contra la cual se acuerda, mediante la prestación de contracautela (fianza o caución), para garantizar la posición del mismo en el caso de que finalmente se rechazaran las pretensiones de la parte actora. El poco conocimiento de la materia sugiere que una previsión de contracautela como requisito de admisibilidad o procedibilidad, debe preverse en las futuras leyes que se dicten en Venezuela en materia de propiedad intelectual.

CONCLUSIONES

- La despenalización de los derechos de propiedad intelectual ha traído en contrapartida en las legislaciones de los diferentes países y en acuerdos internacionales, un fortalecimiento de las acciones civiles que pueden intentar los titulares de estos derechos para su defensa.
- Una de estas acciones es la posibilidad de solicitar a Jueces dentro o fuera de procesos judiciales en curso, medidas cautelares o preventivas dirigidas a solucionar provisionalmente un litigio, mientras se logra el proveimiento definitivo en el juicio iniciado o por comenzar por la violación de un derecho de propiedad intelectual legítimamente adquirido.

- La posibilidad de dictar estas medidas, es una potestad dada a los Jueces por las leyes para proveer una solución temporaria a las pretensiones de las partes; de allí la calificación de “poder cautelar” con la que se conoce.
- Las acciones y procedimientos civiles y administrativos para la defensa de los DPI, son previstas en forma amplia y discriminada por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Ordena el ADPIC a los países miembros de la OMC, que contemplen en sus legislaciones la posibilidad de que los Jueces competentes de la jurisdicción civil puedan acordar medidas procesales provisionales, suficientemente soportadas con evidencias legítimas, que prevean riesgos de violación de derechos de propiedad intelectual o pérdida de las pruebas que fundamentarán un litigio por iniciarse o en curso por la infracción de estos.
- El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en la Ley sobre Derechos de Autor, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación y ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente.
- Las medidas cautelares señaladas podrán acordarse por los Jueces ante solicitudes de parte cuyo derecho ha sido presuntamente agraviada, si hubiere litigio o no entre las partes.
- Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución (inaudita altera parte).
- Deben los Jueces ante solicitudes de aplicación de medidas provisionales en materia de DPI, determinar previo a su concesión, que los solicitantes son realmente “titulares” o causahabientes de los derechos supuestamente infringidos.

- En materia de Derecho de Autor, los países que prevén en sus legislaciones la posibilidad de inscribir la obra en un registro, sólo lo hacen a los fines de establecer una presunción de autoría, constituyendo ello igualmente una útil evidencia de la misma en caso de litigio. Corresponderá entonces a los Jueces apreciar las pruebas de titularidad o subrogación de Derechos de Autor en las cuales se funde la petición de medida cautelar.
- En el caso de los derechos inherentes a la Propiedad Industrial, la situación es diferente por cuanto estos deben invocarse ante las autoridades competentes y demostrar que las creaciones, bien sean invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales o marcas comerciales, cumplen con las condiciones previstas en las leyes para cada uno de ellos para que sean otorgados.
- Los Jueces, en consecuencia, deben tener presente esta diferencia al momento de decidir sobre una medida provisional solicitada. Si quienes la promueven no presentan títulos, certificados, contratos o licencias que evidencien la adquisición (inter vivos o mortis causa) de los derechos de propiedad industrial presuntamente vulnerados o sólo se traen a su consideración solicitudes de estos, no debe en caso alguno acordarse la medida incoada por cuanto no existe derecho alguno infringido. Las peticiones de derechos de propiedad industrial solo crean expectativas de derechos.

REFERENCIAS

- CALAMANDREI, P. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Bibliografía Argentina, Buenos Aires, 1945.
- CARNELUTTI, F. Sistema de derecho procesal civil. Uteha Argentina, Buenos Aires, 1944.
- CHIOVENDA, G. Instituciones de derecho procesal civil. Ediciones Arayu, Buenos Aires, 1958.
- GALLARDO MIRAVAL, J. Cautela y contracautela en el proceso civil, Lima, 2000.
- HENRIQUEZ LA ROCHE, R. Código de procedimiento civil, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Tomo IV, pp. 320-321, 2004.
- MORENO MORAZZANI, E. El derecho de defensa frente a las medidas cautelares previstas en la Ley sobre el Derecho de Autor. Trabajo presentado como requisito parcial para optar al Título de Especialista en Derecho Procesal (Inédito). UCV, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Centro de Estudios de Postgrado, Caracas, 2003.
- OMPI-SGAE. DA/ASU/05/5, 03. Protección de los derechos de Propiedad Intelectual: Medidas cautelares. XI Curso Académico Regional OMPI-SGAE sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina: El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Entorno Digital. Asunción, 7 al 11 de noviembre de 2005.