

Análisis de las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual según el código orgánico general de procesos ecuatoriano

Analysis of preventive measures in intellectual property matters according to the Ecuadorian General Organic Code of Proceedings

Miguel Alexander Maigualema-Herrera¹
Universidad Tecnológica Indoamérica - Ecuador
miguelalexandermh@hotmail.com

Jorge Alejandro Miranda-Calvache²
Universidad Tecnológica Indoamérica - Ecuador
jalejomiranda@gmail.com

doi.org/10.33386/593dp.2023.2-1.1667

V8-N2-1 (mar) 2023, pp. 167-180 | Recibido: 10 de enero de 2023 - Aceptado: 16 de febrero de 2023 (2 ronda rev.)
Edición Especial

1 Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador

2 Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República. Docente de la Maestría en Derecho

Cómo citar este artículo en norma APA:

Maigualema-Herrera, M.& Miranda-Calvache , J., (2023). Análisis de las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual según el código orgánico general de procesos ecuatoriano. 593 Digital Publisher CEIT, 8(2-1), 167-180 <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.2-1.1667>

Descargar para Mendeley y Zotero

RESUMEN

El presente artículo trata sobre las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, cuál es su procedibilidad admisibilidad y fundamentabilidad. La importancia de analizar esta acción legal en temas relacionados a propiedad intelectual es por cuanto deben funcionar con un método eficiente y eficaz para cuidar los derechos de los titulares y que aceptación o negativa de las providencias preventivas sean inmediatas. En el presente trabajo se revisarán puntos principales como: 1- Definición y características de las providencias preventivas; 2- El alcance que tiene la adopción de las providencias preventivas; 3- La temporalidad de este tipo de acción y que debe cumplir el accionante para evitar que las medidas caduquen; 4- Los requisitos que exige la ley para la adopción de esta medida y 5- Como las providencias preventivas coadyuban a que la infracción de propiedad intelectual cese de forma inmediata, esto mientras se resuelve definitivamente la acción. Como eje central del presente trabajo, se persigue analizar la procedibilidad, admisibilidad y fundamentabilidad de esta acción. La metodología empleada es la bibliográfica y científica, donde a través del análisis reflexivo se llega a conclusiones sobre la temática abordada.

Palabras clave: providencias preventivas; derechos de propiedad intelectual; procedibilidad; admisibilidad y fundamentabilidad

ABSTRACT

This article deals with the preventive measures in intellectual property matters, its admissibility, admissibility and groundability. The importance of analyzing this legal action in matters related to intellectual property is because they must work with an efficient and effective method to protect the rights of the owners and that acceptance or refusal of the preventive measures are immediate. In this paper we will review main points such as: 1- Definition and characteristics of preventive injunctions; 2- The scope of the adoption of preventive injunctions; 3- The temporality of this type of action and that the plaintiff must comply with to prevent the measures from expiring; 4- The requirements that the law demands for the adoption of this measure and 5- How preventive injunctions help the infringement of intellectual property to cease immediately while the action is definitively resolved. The main focus of this work is to analyze the procedural, admissibility and groundability of this action. The methodology used is bibliographic and scientific, where conclusions on the subject matter are reached through reflective analysis.

Key words: preventive measures; intellectual property rights; admissibility; admissibility and groundableness; admissibility and groundableness

Introducción

Los derechos de Propiedad Intelectual en nuestro país han ido tomando cada vez mayor fuerza y son protegidos en gran medida por nuestra legislación; por esta razón, se han creado diversos mecanismos legales para protegerlos en caso de posibles infracciones, acciones legales que buscan prevenir la continuación de la posible violación a los derechos válidamente concedidos al titular de un derecho de propiedad intelectual.

Nuestro Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), luego de varias reformas necesarias en materia de propiedad intelectual, incorpora la opción de solicitar y adoptar providencias preventivas, mismas que se encuentran reguladas por el COGEP y que se podría resumir en que tiene un fin primordial, el cual es según la ley: evitar que se produzca o continúe una posible infracción sobre derechos de propiedad intelectual, o de evitar que mercancías o productos ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las importaciones, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción con la clara intención de ser utilizadas en un proceso futuro.

A pesar de que existe la normativa vigente para la aplicación de providencia preventivas, es necesario mencionar que las mismas deben ser adoptadas de manera inmediata para evitar el posible cometimiento de una infracción o que una actividad ilícita en materia de propiedad intelectual se prologue; sin embargo, aún existe un largo trecho por recorrer en materia de aplicación práctica, eficiente y eficaz para el cuidado real de esos derechos, en cuanto la aplicación de las providencias preventivas.

La progresividad de los países en temas de comercio exterior, han hecho que las infracciones en materia de propiedad intelectual se incrementen por las importaciones de productos falsificaciones o que las acciones administrativas que se inician en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- por la gran carga procesal que mantiene esta

institución, para que se realice una inspección y la posibilidad de adoptar medidas cautelares trascurren meses e incluso años, lo que provoca que las providencias preventivas sean una opción válida para hacer respetar y prevalecer los derechos de propiedad intelectual de su titular.

Desarrollo

Derechos de Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual en un concepto generalizado se podría entender como toda creación intelectual que debe ser protegida legalmente por el Estado mediante la creación y aplicación de una ley. A criterio de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se trata de:

“La propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales” OMPI (2020).

Es decir, la OMPI establece que las creaciones del intelecto humano deben ser protegidas como tarea de los estados en todas las ramas que abarca el derecho de propiedad intelectual.

Es así como, el COESCCI ha establecido que las finalidades de los derechos de propiedad intelectual es ser una herramienta para que se desarrolle una actividad creativa y la innovación social, contribuyendo de tal forma a la transferencia tecnológica, facilitando el acceso al conocimiento y la cultura, la innovación, y a la reducción la dependencia cognitiva (Artículo 88 del COESCCI, 2022). Vemos entonces que la propiedad intelectual desempeña un rol importante en la sociedad.

La legislación nacional como internacional ha creado normativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual, en nuestro país a manera de ejemplo tenemos entre las más importantes el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en la normativa supra nacional, entre otras, las más citadas por nuestras autoridades en la rama son: la

decisión 486, 351, 345 de la Comunidad Andina de Justicia, el convenio de Berna, el acuerdo de París, en las cuales se establece principalmente los derechos que tienen los titulares en materia de Propiedad Intelectual.

Ya adentrándonos en el tema de providencias preventivas, la normativa ha establecido que estas medidas se pueden adoptar en cualquier derecho de propiedad intelectual y es necesario entonces entender que se entiende por propiedad intelectual en general. El artículo 89 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación ha establecido una tipología de los derechos principales que se comprende dentro de este ámbito como: los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales.

En este sentido, realizaremos una corta definición de cada una de las tipologías detalladas en la ley, así:

Derecho de autor y derechos conexos. - La terminología “derecho de autor” es utilizada para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Entre las varias obras que son susceptibles a la protección por derecho de autor van desde los libros, música, pinturas, la escultura, las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos, entre otros WIPO (2019). Mientras que el derecho conexo se podría entender como la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

Es importante conocer que este tipo de derechos no se encuentra limitado a registro alguno ni cumplimiento de formalidad.

Propiedad Industrial. - La propiedad industrial son derechos exclusivos que ha registrado una persona sobre una invención, signo distintivo o un diseño industrial. La propiedad industrial otorga derechos reconocidos por ley a su titular.

Para el registro de estos derechos si existen ciertos requisitos que deben cumplirse, mismo que se encuentran previstos en la ley.

Obtenciones Vegetales. – se entiende por este término a una variedad vegetal representa a un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una especie, que presentan una serie de características comunes.

En este tipo de derecho, también es necesario cumplir con requisitos legales.

Vemos entonces que las providencias preventivas según el COGEP pueden solicitarse sobre cualquiera de estos derechos ante una posible infracción de Derechos de Propiedad intelectual.

La legislación ecuatoriana no limita el ejercicio de la petición de providencias preventivas únicamente frente a una posible infracción marcaria, por el contrario, le da la facultad a cualquier persona que se considere afectado en: derechos de autor y derechos conexos, propiedad industrial y obtenciones vegetales, para que active el aparato judicial en defensa de sus derechos, sin dejar de lado que las autoridades judiciales deben hacer respetar el derecho de todas las partes.

Providencias preventivas

Naturaleza de las providencias preventivas

Varios tratadistas del procedimiento procesal; y con el panorama de obtener una idea de lo que son las providencias preventivas, entre estos, Rey Cantor & Rey Anaya, dice:

“las providencias preventivas son: ... la adopción de las disposiciones para prevenir un peligro cuando las circunstancias lo impongan” Rey Cantor & Rey Anaya (2010).

Lo que, en su naturaleza las providencias preventivas tienen el principal objetivo de prevención para cuidar el derecho de un tercero que se creyere afectado.

Frente a un posible riesgo de vulneración de estos derechos y previa petición de parte,

es facultad de las autoridades judiciales dictar medidas que permitan la preservación de los bienes en riesgo, prevenir la posible infracción o evitarla. En este sentido, existen varias opciones de calificación que se pueden atribuir a esta medida: una medida preventiva, una multa esperada o una medida de seguridad. Gómez & Martínez, (2016 pág. 19).

La doctrina e incluso la jurisprudencia, al referirse a la naturaleza de las medidas cautelares, las identifican como una limitación temporal e inclusive como un concepto de prisión temporal (en derecho penal), esto por cuanto las medidas son adoptadas de manera preliminar mientras en un posterior proceso principal posterior se decide sobre la responsabilidad de la posible infracción.

Podemos decir entonces que la naturaleza de las providencias preventivas va a buscar el garantizar el cumplimiento de una obligación presente o futura y presunta. Sin embargo, específicamente en materia de propiedad intelectual nuestro COGEP le otorga una naturaleza preventiva pues busca evitar una posible infracción y de forma taxativa la preservación de pruebas relacionadas con el ilícito a usarse en un proceso futuro.

Providencias Preventivas en Materia de Propiedad Intelectual.

Las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual en el campo judicial se han ido implementando paulatinamente, pues estas medidas hace varios años atrás únicamente se encontraban recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual; sin embargo, con la creación del COESCCI y COGEP las providencias preventivas fueron ya insertadas en estas normas, de tal manera que la autoridad judicial podía conocer sobre este tipo de petición.

La legislación ecuatoriana ha establecido en el COESCCI específicamente en su artículo 155 la posibilidad de solicitar diligencias preparatorias y providencias preventivas de conformidad a la Norma General de Procesos, abriendo esta posibilidad en su disposición transitoria decima primera.

Estas providencias preventivas si bien para algunos tratadistas es asimilada o comparada con una prisión preventiva en otra materia del derecho, lo que busca es defender los derechos de una persona en materia de propiedad intelectual y que, en lo posterior por mandato de ley, la decisión final se ventilará en un procedimiento principal ante un juez.

Por disposición legal, esta acción debe ser conocida por naturaleza ante un Juez de los Civil, quien en lo posterior deberá conocer del proceso principal y decidir si las medidas adoptadas de ser el caso se mantienen o no y posterior sentencia en el caso. Así, el artículo innumerado posterior al 133 del COGEP establece de manera taxativa cuales son las providencias preventivas que se pueden adoptar, sin que permita a la autoridad conceder otras medidas diferentes a las claramente establecidas por la ley, a saber, las siguientes:

a) El cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, que comprenderá:

1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial.

b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición, comunicación o distribución, según proceda; y,

c) El secuestro o la retención; el mismo que podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción

y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.

En este contexto, notamos entonces que las Providencias Preventivas en materia de propiedad intelectual tiene un fin eminente el cual es proteger al titular de un derecho, siempre y cuando previa la adopción de las medidas detalladas cumpla con los requisitos y justifique ante el juez, la imperiosa necesidad de que estas sean concedidas de manera urgente.

Derecho a petición de providencias preventivas en propiedad intelectual.

La normativa expresa COESCCI y la legislación supra nacional, le otorga la facultad al titular de un derecho de propiedad intelectual pueda defenderlos en caso de posibles infracciones, entre esta normativa encontramos las Decisiones 486 y 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera específica el COESCCI en su artículo 367 reconoce los derechos conferidos al registro de una marca, mientras que el artículo 120 reconoce los derechos de autor, normativa en la cual se encuentra fundamentada cualquier petición que se deba realizar para defender este tipo de derechos de propiedad intelectual.

En la normativa citada, respecto de un derecho marcario expresamente se establece los derechos del titular para impedir que un tercero de manera ilegal realice actos que atente contra sus registros. Entre los actos que un titular de un registro marcario puede impedir que un tercero los realice, son los siguientes: 1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos; 2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales; 3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca; 4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios; 5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto; y, 6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun

para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016).

A pesar de que la normativa protege los derechos de propiedad intelectual de su titular, los mismos son susceptibles de vulneración. Es por esta razón que la adopción de las medidas cautelares busca principalmente que la infracción continúe o se prevenga.

Respecto de la adopción de medidas para prevenir la infracción en temas marcarios, se debe considerar varios aspectos que son muy importante para el comercio principalmente. Los derechos de propiedad industrial, tiene su principal objetivo e interés en cuidarlas en el mercado, pues una marca es la que le distingue a su titular en el mercado y ante público consumidor. A manera de ejemplo, la marca de productos Lacoste es una marca reconocida en su segmento principalmente por la comercialización de prendas de vestir o la marca de servicio De Prati es identificada en el mercado como una empresa que se dedica a la comercialización de varios productos en general. Partiendo de este hecho, es que en caso de posibles infracciones, los titulares pueden realizar la petición de providencias preventivas en caso de falsificación de un producto a manera de ejemplo.

Cuando una de las medidas que se solicitó sea el cese inmediato de la infracción, lo que se busca impedir de manera directa que el presunto infractor continúe utilizando los derechos de propiedad intelectual sin la autorización de su titular, esta medida ordena al infractor que se abstenga y suspenda la infracción de manera inmediata y no podrá reanudarla e incluso la normativa nos dice que se podrá ordenar la clausura provisional del establecimiento; sin embargo, para que esta medida opere necesariamente los productos infractores deberán constituir una parte sustancial del comercio habitual del infractor (como fábricas de producción de productos ilícitos).

Así también, como parte del cese de la infracción procede el retiro del comercio de las mercancías u objetos infractores; es decir, se podrá solicitar ya en un caso en concreto que el posible infractor elimine los letreros y en general la publicidad en conflicto de su establecimiento que contienen la marca de un tercero no autorizado. Del mismo modo es importante que en una solicitud de providencias preventivas se requiera el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo las etiquetas, envases, material impreso, publicidad u otros materiales, así como los materiales o medios utilizados para el cometimiento de la posible infracción.

Otra de las medidas establecidas en el COGEP literal b) del artículo innumerado a continuación de 133, es la suspensión de la actividad que prohíba la, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición, comunicación o distribución, según proceda, Código Orgánico General de Procesos (2016). En este sentido, el legislador buscó la forma de alejar del comercio las prácticas ilícitas de propiedad intelectual creando la posibilidad incluso de evitar que los productos ingresen al comercio con una prohibición de importación, lo que esto es un gran apoyo para el comercio en general, pues el mercado en la actualidad se encuentra inundado de productos falsificados.

Así también, la ley nos da la posibilidad de solicitar el secuestro o la retención; en todo caso para que esta medida opere, se deberá considerar que procede sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, entre estos se puede encontrar las maquinarias u cualquier otro medio que tengan el fin de ser utilizados para ejecutar la infracción. Esta medida, a mi criterio, es una de las más importante cuando se trata de falsificación o imitaciones de productos que podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual, pues el hecho de retener los productos es garantizar que los mismos van a ser alejados del comercio y serán prueba fundamental para el proceso principal.

Es importante considerar que estas medidas no solamente se pueden adoptar sobre bienes físicos, por el contrario, varias de las infracciones en la actualidad y debido a los avances tecnológicos las encontramos en medios digitales o plataformas de venta en internet, en las cuales se puede comercializar varios productos que vulnerar los derechos de un titular que mantiene un derecho válidamente concedido, es por esta razón que una de las posibles medidas a considerarse es la suspensión de toda la actividad ilícita en medios electrónicos que incluya la suspensión de venta de los productos en conflicto, la promoción e incluso un posible cierre del perfil de redes sociales o la página en la cual se comete la posible infracción. Es necesario señalar que, en todo caso las principales páginas de redes sociales manejan sus propios términos y condiciones para evitar principalmente vulneración de derechos de propiedad intelectual.

En la actualidad, podemos decir que las infracciones más comunes son las de marcas de servicio y productos, por cuanto existe un alto índice de productos falsificados o imitaciones en el mercado y por otro lado muchos negocios tratan de imitar sus identificaciones comerciales ante el público con marcas que se encuentran registradas, lo que provoca que el público en genere una asociación entre los negocios debido a la posible semejanza que exista en su identificación comercial.

Requisitos para el trámite de providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.

Los artículos 127 y el artículo innumerado a continuación del 133 del COGEP, establece claramente que se deben cumplir ciertos requisitos formales previos a la posible adopción de las medidas, entre estos:

a) Los requisitos de toda demanda establecidos en el artículo 142 de COGEP, descritos a continuación:

1.- La designación del juzgador ante cual se propone. – Como habíamos explicado en líneas

anteriores, la competencia es sobre el de lo Civil, por lo tanto, es quien debe conocer de la acción.

2.- Información completa del actor y su abogado defensor. – En este requisito es importante cumplir de forma concreta los lineamientos en cuanto a la información de quien propone la acción, se puede actuar mediante procuración judicial en representación de una persona jurídica, a lo cual se debe especificar la información de la compañía y su apoderado.

3.- El número de Registro único de Contribuyente RUC. – Este es un requisito que se debe cumplir en caso de personas jurídicas que realicen la petición de las medidas.

4.- Los nombres del demandado y lugar en el cual se deberá citarlo. – Se deberá identificar de manera clara cuales son los nombres en contra de quien se solicita se adopte las medidas ya sea una persona natural o jurídica por medio de su representante. Así también, el lugar en el cual se lo podrá notificar, teniendo la precaución de solicitar al Juez que la notificación se la realice después de la adopción de las medidas requeridas.

5.- La narración de los hechos. – En este campo se incluirá cuales fueron los hechos que motivaron al peticionario a presentar la solicitud de providencias preventivas, para esto es necesario dar a conocer a la autoridad de manera clara y precisa cuales son las circunstancias que motivaron el inicio de la acción, mismas que deberán ser clasificadas y enumeradas para que el juzgador tenga una idea completa sobre el caso. La petición se deberá fundamentar en la posible vulneración de los derechos de propiedad intelectual específicamente como fueron y se produjeron los hechos realizados.

6.- Fundamentos de derecho. – Como habíamos visto en el presente artículo, existe tanto normativa nacional como supra nacional en la cual se puede fundamentar la petición, en la cual se especifique los derechos que mantiene el titular de un registro o de un derecho de propiedad intelectual, este fundamento principalmente se encuentra en

el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

7.- El anuncio de los medios de prueba. – Las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, por mandato legal establecido en el COGEP obliga al peticionario a cumplir con los mismos requisitos de una demanda para que las medidas pudieran ser otorgadas. En este sentido, el peticionario adjunto todas las pruebas pertinentes para demostrar que en efecto la posible infracción es real y podría vulnerar los derechos válidamente registrados.

Es necesario considerar que, a criterio personal, en la petición existe la obligación de aportar toda la prueba pertinente, conducente y útil, por cuanto el juzgador necesita de la mayor convicción para que acepte las medidas requeridas y quede demostrado que la infracción se está cometiendo o se pudiere cometer y la petición de providencias preventivas son la forma en como cesar o evitar que la infracción se realice o continúe.

8.- Petición de acceso judicial a la prueba. – Cuando el peticionario no tenga a su alcance las pruebas pertinentes para demostrar la infracción en materia de propiedad intelectual, deberá solicitar en su demanda el auxilio judicial para obtenerla. Es en este auxilio judicial que la ley ha concedido, a mi criterio, es en la cual el peticionario deberá requerir al Juez que oficie el SENADI para obtener el informe favorable. Sin embargo, en el pedido de auxilio judicial se deberá detallar de forma clara y precisa cual es la información que se solicita y que deberá estar enmarcada con los establecido en el COESCCI, respecto de la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual.

9.- La pretensión. – Esta es una de las partes medulares de la petición, por cuanto el actor deberá especificar claramente que es lo que pretende con la acción, cuál de las medidas establecidas en el COGEP artículo innumerado a continuación del artículo 133 requiere que el Juez de los Civil las conceda, teniendo en cuenta que para el secuestro y retención podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de indemnización.

10.- La cuantía. – Por la naturaleza de la acción, la cuantía será indeterminada.

11.- Especificación del procedimiento. – El procedimiento que se deberá dar al trámite de providencias preventivas en materia de propiedad intelectual será el detallado en el artículo 127 del COGEP.

12.- La firma del actor y su abogado. – Al finalizar la petición de providencia preventiva, deberá ser suscrita por el peticionario, el cual puede ser una persona natural, un procurador judicial o una compañía por medio de su representante legal, acompañado de su abogado patrocinador para el proceso.

Sin embargo, al requisito descrito, se debe considerar uno que es indispensable para que el juez se pueda pronunciar respecto de la adopción de providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, el cual es:

b). - El informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual

Para Alfredo Cuadros, dicho informe no debería obtenerse mediante una Tutela Administrativa al no ser esta una vía adecuada por motivos prácticos como jurídicos, ya que, de la práctica, una providencia preventiva necesita de una intervención rápida y oportuna del órgano judicial competente, a través de un procedimiento expedito, Cuadros Añazco (2020).

Es decir, requerir al peticionario que realice todo un procedimiento previo de tutela administrativa, no sería pertinente, ni jurídico ni en lo viable, pues al obtener una decisión en firme, que incluso puede tardar años, no tendría sentido posterior la adopción de alguna providencia preventiva. Esta figura hace improbable que se obligue al interesado a perseguir por años en sede administrativa una acción, a fin de la concesión de un posible informe que apenas lo legitimaría para pedir una providencia preventiva ante el juez competente, Cuadros Añazco (2020).

Dicho lo anterior, resulta claro que la vía de una tutela administrativa ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)

no es la adecuada para obtener el informe que nos obliga la ley a ser presentado en la petición de providencias preventivas; pues es necesario considerar que mediante una tutela el SENADI deberá pronunciarse sobre la posible infracción, esto debido a que no existe el ejercicio de esta acción únicamente con la finalidad de obtener un informe previo a ser utilizado en la petición de providencias preventivas y ha esto incluso en la acción administrativa una posible decisión sobre todo o parte del fondo de la acción, pudiendo delimitar al juzgador judicial sobre las acciones a adoptarse lo cual intervendría de manera incorrecta y antijurídica en el proceso.

Para este informe favorable del cual nos habla el COGEP, será necesario remitirse a la normativa específica en materia de propiedad intelectual COESCCI que nos dice:

“Art. 548.-Verificación de Información. -La autoridad judicial competente requerirá a la autoridad nacional competente en materia derechos intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia”, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016).

En este sentido, es destacable mencionar que el informe favorable al cual se refiere el COGEP no es sobre un pronunciamiento previo o una resolución definitiva sobre la posible infracción. El informe referido únicamente deberá confirmar la existencia y la validez o reconocimiento del derecho en nuestro país.

Así también, es muy importante enfatizar que el informe no únicamente deberá versar sobre los derechos del actor, por el contrario el SENADI, bajo el pedido del juez para formar su criterio, podrá pronunciarse en el informe también sobre un posible reconocimiento de un derecho del accionado, esto con la intención de evitar que se concedan medidas sobre una

persona que también tenga derechos válidos de propiedad intelectual y que al adoptar cualquier medida se puedan vulnerar también los derechos del accionado; es decir, la normativa es acertada en este sentido al precautar los posibles derechos que ostentes las partes procesales.

Notamos entonces que, si bien el informe no tiene un pronunciamiento sobre el fondo de la posible acción, es de gran utilidad para el juzgador que conozca la petición, por cuanto le permitirá tener un panorama de los derechos de propiedad intelectual del solicitante, su vigencia, la territorialidad y algo muy importante a discreción del juez, lo cual es conocer si el accionado cuenta con posibles derechos también que impidan la adopción de una providencia preventiva.

Trámite para la obtención del informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual

Es necesario precisar que, la normativa procesal COGEP como la específica en materia de propiedad intelectual COESCCI no especifica de manera clara y detallada cual es el trámite para obtener el informe favorable del cual nos hace referencia el COGEP como un requisito obligatorio para pronunciarse sobre las medidas solicitadas. Dicho lo anterior, tenemos que remitirnos a la normativa disponible y que de manera muy general nos menciona el artículo 548 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en su capítulo II de los Procesos Judiciales en materia de Propiedad Intelectual que dice:

“Art. 548.-Verificación de Información.
-La autoridad judicial competente requerirá a la autoridad nacional competente en materia derechos intelectuales (...)”, COESCCI (2016).

A la lectura del artículo citado, tenemos varios puntos a considerar para que se emita el informe favorable, que son los siguientes:

- 1.- El informe no es solicitado por al accionante de forma directa.
- 2.- La autoridad judicial es quien requerirá el informe.

3.- El SENADI como autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, es quien deberá conocer sobre la petición y emitir el informe en los parámetros y con la información detallada en líneas anteriores.

En todo caso, a pesar de que la normativa nos detalla de forma clara los 3 puntos expuestos, no especifica como la autoridad judicial deberá solicitar este informe. Para los solicitantes de una providencia preventiva en materia de propiedad intelectual surgen varias inquietudes de qué forma se deberá solicitar este informe y mediante que procedimiento.

Si bien este tipo de procedimiento no es común en nuestro país, varios profesionales del derecho opinan que el informe se requerirá mediante diligencia preparatoria y para esto debemos analizar cuáles son las diligencias que nos permite el COGEP solicitar mediante esta vía, mismas que las tenemos detalladas en su artículo 122; sin embargo, al ser el juez que conozca y conceda la diligencia preparatoria, es este quien tendrá que conocer con posterioridad la petición de providencia preventiva y proceso principal; lo que a criterio rompe con el principio de celeridad y economía procesal. Vemos entonces que la vía de diligencia preparatoria establecida en el COGEP no sería la más adecuada para obtener el dicho informe favorable.

Por el contrario, existe la posibilidad que en la petición de providencia preventiva se solicite al juez mediante auxilio judicial requerir al SENADI el informe favorable para que este pueda pronunciarse sobre las medidas requeridas, esta sería la vía más adecuada para actuar en el presente caso, pues garantiza el principio de celeridad y economía procesal, más aún cuando el jugador es quien necesita del informe para formar su criterio respecto de las medidas a adoptarse.

Así también, no queda descartada la posibilidad de que el juez que conozca la petición de conformidad con lo establecido en la ley especial COESCCI pudiera requerir de oficio al SENADI se emita el informe, esto como bien lo dice la normativa para dictar providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.

Queda entendido en todo caso que es el Juez quien posterior a la solicitud de una providencia preventiva, en el mismo trámite, tiene la obligación de requerir el informe para que este sirva como un fundamento en su decisión, quedando descartada la idea que se lo deba solicitar por vías alternas.

Procedimiento para las providencias preventivas en materia de Propiedad Intelectual

El artículo 127 del COGEP, establece que la solicitud de providencias preventivas deberá ser dirigida al juez de lo civil y como lo habíamos mencionado anteriormente deberá cumplir con los requisitos de la demanda.

Previo a la realización de audiencia de la cual nos habla el COGEP, es necesario considerar que de forma obligatoria el Juez por mandato legal deberá contar con el informe favorable para resolver de manera acertada. Sin embargo, notamos que existe un vacío legal y que atenta contra la eficacia y eficiencia de una petición de providencia preventiva por cuanto no se han delimitado tiempos para que la autoridad competente en materia de propiedad intelectual remita la información, lo que ocasionaría que el principio de celeridad procesal y la urgencia de la acción se vea afectada. En este particular, el interesado en que la medida prospere será el encargado de gestionar una respuesta por parte de la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y al contra ya la autoridad con el informe favorable, el juez deberá convocar audiencia de conformidad con el artículo 127 del COGEP el cual nos dice que, el juzgador en el término de cuarenta y ocho horas convocará audiencia en la que resolverá dicha solicitud.

Cuando el juez se encuentra con la parte solicitante en audiencia, éste debe apreciar y valorar la necesidad de otorgar la medida cautelar solicitada pudiendo aminorarla o disminuirla si la considera excesiva la petición realizada; a manera de ejemplo sería que en la petición se requiera al

juez que otorgue todas las medidas establecidas en el artículo innumerado a continuación de 133 del COGEP. En este punto el Juez, a mi criterio debería solicitar que en el informe emitido por el SENADI se incluya los posibles derechos de la parte accionada por cuanto esto le permitirá resolver velando por los derechos de las dos partes y evitando posibles vulneraciones que podrían afectar en el futuro a las medidas concedidas.

Es necesario establecer el alcance de la medida pues no puede quedar abierta para la interpretación de las partes. La ley exige que el accionante delimite en su petición el alcance de la medida y además el Juez deberá así también, determinar precisar el alcance estricto de la medida para que no surjan conflictos. Es importante también que se establezca la temporalidad y disponer, la modificación, reemplazo o terminación de las medidas otorgadas de acuerdo con el procedimiento establecido.

La notificación del accionado se procederá de la siguiente manera:

1.- Si el afectado tuvo pleno conocimiento de la medida, por ejemplo, si la misma fue tomada en su presencia, no será necesaria la notificación formal, ya que el mismo quedará notificado por el solo hecho de la realización de la medida ante él.

2.- Por el contrario, si no tuvo conocimiento de la medida, ésta deberá notificársele personalmente.

Al encontrarse las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual dentro del título III providencias preventivas en general, tenemos la opción de interrumpir las medidas, siempre y cuando se asegure una caución suficiente y sea aceptada por la autoridad judicial, esto de conformidad con el artículo 128 del COGEP, para esto las medidas deberán cumplirse y posterior se apertura la posibilidad de ofrecer su garantía suficiente.

Así también, el auto que admita o niegue una solicitud de providencia preventiva no serán apelables, sino en efecto

no suspensivo; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 132 del COGEP.

Caducidad y posibles consecuencias de las providencias preventivas

Como lo prescribe el artículo 133 del COGEP, las providencias preventivas en caso de no interponerse dentro del término de quince (15) días la demanda principal, contados desde que las medidas fueron ordenadas o de que se hizo exigible la obligación, las mismas caducarán y se deberá levantar de manera inmediata todas las medidas cautelares que el juzgador haya interpuesto.

Sin embargo, para evitar la caducidad de las medidas el solicitante deberá interponer una demanda principal en la cual se deberá decidir el fondo de la controversia. El procedimiento de la acción principal la conocerá el juez civil competente y se tramitará mediante un juicio sumario.

El accionante en el evento de no presentar la acción principal, el COGEP ha dispuesto que deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados, lo cual resulta para el requirente que interponer la acción principal luego de adoptadas las medidas sea en la práctica una forma obligatoria para evitar el pago de daños.

Del mismo modo el COESCCI establece una indemnización por daños y perjuicios debido a la revocatoria de medidas cautelares o que queden sin efecto por responsabilidad de solicitante o cuando en el caso iniciado se determine que no existió una posible infracción a los derechos de propiedad intelectual, le da la potestad a la parte accionada para que pueda demandar los daños y perjuicios y costas procesales por haber tratado de ejercer un derecho que no le correspondía en la realidad. Es necesario precisar que en acciones administrativas la falta de interposición de un proceso judicial no será considerada como la caducidad de la medida.

Análisis del caso No 17230-2022-00146G (Providencias preventivas en propiedad intelectual)

En este caso podemos analizar cuáles fueron los requisitos que se cumplieron, la

autoridad que conoció el proceso, tiempos para que se resuelva la petición y principalmente que información fue la necesaria, entre estas, la más importante y que ha sido motivo de distintas controversias, el informe de propiedad intelectual emitido por autoridad competente.

En el año 2022 se presentó una petición de providencias preventivas en materia de propiedad intelectual en la cual se solicita se adopte una de las medidas establecidas en el COGEP artículo innumerado a continuación del artículo 133. Para esto el peticionario en su demanda ha incluido los requisitos establecidos en el artículo 142 y 143 del COGEP descritos a continuación respecto del caso en concreto:

1.- La petición fue interpuesta ante un juez de lo civil de conformidad con el artículo 549 del COESCCI y el artículo innumerado a continuación del 133 del COGEP.

2.- Este caso fue iniciado por su procurador judicial en representación de una compañía y se hace constar todas las generalidades de ley.

3.- La demanda es una compañía y se identificó el lugar en el cual deberá ser citada.

4.- En la narración de los hechos, el proceso trata sobre los derechos conferidos sobre una patente, lo que le otorga derecho exclusivo sobre las mismas.

5.- Los fundamentos de derecho como lo habíamos explicado anteriormente, se encuentra en este caso en específico en las disposiciones establecidas en la Constitución, COGEP, COESCCI, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

6.- La prueba presentada en este caso fue documental y pericial, con la que demuestra la titularidad del derecho y la posible infracción cometida.

7.- Como solicitud de acceso judicial a la prueba, se encuentra principalmente

el informe favorable y el peticionario ha especificado cual es la información que deberá contener el mismo. En este punto es importante considerar que, al ser una disposición legal establecida en el COESCCI en su artículo 548, es la autoridad judicial quien deberá requerir a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el informe en mención.

8.- En las pretensiones de forma clara y precisa se han puntualizado cuál de las medidas establecidas en el artículo innumerado del COGEP en materia de propiedad intelectual son las que solicitan se apliquen, para el caso en concreto solicita entre otras la clausura del establecimiento.

9.- Por último, suscribe el documento el procurador judicial de la compañía requirente.

El juez al conocer la petición de providencias preventivas y considerar que la misma cumple con todos los requisitos COGEP, la acepta a trámite, señala una fecha para desarrollarse la audiencia y de conformidad con la petición realizada por el accionante, oficia al SENADI para que esta institución remita el informe favorable en materia de propiedad intelectual concediéndole para este hecho el término de 5 días, dejando constancia en el auto que el peticionario de las medidas es quien deberá realizar las gestiones necesarias para que se remita la información solicitada. En la misma providencia se hace constar que al accionado se le citará en el momento procesal oportuno.

Una vez que el Juez de lo Civil requerido la información al SENADI, este ha dado contestación a su oficio en el cual detalla la información que el accionante a requerido, entre esto se encuentra: la existencia, validez y reconocimiento de la patente sobre la cual ostenta el derecho en nuestro país; el derecho de la compañía para hacer cumplir los mismos y la vigencia de la patente. Esta información confirma que el informe favorable establecido en el COGEP no trata sobre el fondo del conflicto, sino únicamente sobre los derechos que mantiene su titular y la facultad que tiene el mismo para hacerlos prevalecer sobre una posible infracción.

Al contar la autoridad judicial con toda la información necesaria, pruebas, informe emitido por el SENADI, emite la resolución correspondiente; que en este caso en particular concede las medidas solicitadas por el procurador judicial de la compañía.

Un hecho particular que es necesario resaltar en este caso es que:

1.- El Juez no concedió todas las medidas solicitadas por el actor, que como hemos visto en el desarrollo del presente artículo es facultad del juzgador aminorar o disminuir las pretensiones de las partes.

2.- El Juez no consideró oportuno solicitar al SENADI el pronunciamiento de posibles derechos de propiedad intelectual del accionado, situación que, a mi criterio, se debería requerir por garantizar el derecho de las partes y su fundamento para este hecho, se encuentra establecido en el mismo artículo 548 del COESCCI.

Conclusiones

Los derechos de propiedad intelectual son de gran importancia para nuestra sociedad, pues permite que los consumidores no creen una errónea asociación respecto de los productos o servicios que requieren y para esto es estado por medio de la normativa ha creado los mecanismos necesarios para la protección de estos derechos.

Las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual tienen su trámite especial; sin embargo, existen distintos puntos de vista para la obtención de uno de los requisitos fundamentales con el cual no se puede proseguir con el trámite, el cual es el informe favorable en materia de propiedad intelectual. En todo caso y a pesar de que en el Ecuador no es común que se presenten este tipo de acciones, mediante un caso en particular, analizado en el presente artículo, se determinó que dicho informe puede ser obtenido mediante el auxilio judicial dentro del mismo trámite; cerrando la probabilidad que se inicien nuevos procesos administrativos o judiciales para la obtención del documento y de esta manera prolongar innecesariamente la acción y

con ellos que la posible infracción continúe, no pueda prevenirse o la preservación de pruebas para un proceso futuro pueda estar en riesgo.

Existen diversas medidas mediante la figura de providencias preventivas que el legislador a puesto a disposición de una persona que ostente un derecho de propiedad intelectual para que pueda hacer valer sus derechos; sin embargo, es necesario que el accionante fundamente de manera adecuada su petición, pues existe la posibilidad de un reclamo por daños y perjuicios al demostrarse que la presunta infracción nunca existió o peor aún dejar que las medidas caduquen por la no presentación de la acción principal dentro del tiempo establecido.

El juzgador siempre será el encargado de valorar la prueba aportada y en base a la misma decidir si conceder o no todas las medidas solicitadas, pues dependiendo del tipo de infracción y las circunstancias de estas se podrían adoptar las medidas que se creyeren más convenientes para el caso.

Es importante también, que el juzgador pueda hacer uso de la facultad de requerir información al SENADI, no únicamente del accionante mediante el informe del que nos habla el COGEP; sino a su vez amparado en el COESCCI en su artículo 548 pueda requerir información del accionado de tal forma que pueda validar de manera adecuada cuales son los posibles derechos que ostentan las partes y con esto respetando las garantías y derechos de estas. Teniendo siempre en cuenta que el informe no versará sobre el fondo de la controversia.

Las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, se ha demostrado que son una facultad jurídica eficaz y edificante para combatir una posible infracción. De manera acertada, la justicia en el proceso analizado ha demostrado que los tiempos que tardan para que sea atendida una solicitud de providencia preventiva sean adecuados, pues si bien no se establece cual es el tiempo que tiene el SENADI para remitir el informe, el juzgador está en la potestad de conceder un término prudencial para que el informe sea remitido.

En todo caso, queda claro que el informe favorable en materia de propiedad intelectual no debe ser presentado al inicio de la demanda, pues su petición es una obligación que tiene el juzgador de requerirlo a la autoridad nacional competente en materia de hechos intelectuales. Por esta razón la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, debería analizar que el informe tantas veces referido al no tener un pronunciamiento sobre el fondo de la acción, pueda ser incluso solicitado por la parte interesada y de esta forma reducir los tiempos para la adopción de una medida que tiene el carácter de urgente.

Referencias bibliográficas

- Gómez, & Martínez (2016). Sobre las medidas cautelares y otras de Aseguramiento y Protección en el Proceso Penal.
- Cuadros Añazco, A. (2020). Primera reforma al COGEP por parte del Código de Ingenios (¿en qué consiste el “informe favorable” para las providencias preventivas?
- Rey Cantor, E., & Rey Anaya, A. M. (2010). DOCTRINA. Obtenido de <http://ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=62517&print=1>
- OMPI (2020). ¿Qué es la propiedad intelectual?, obtenido de .
- Código Orgánico General de Procesos (22 de mayo de 2015). Registro Oficial No. 506.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (9 de diciembre de 2016). Registro Oficial No. 988.
- Constitución de la República del Ecuador (20 de octubre del 2008). Registro Oficial 449.