AAQ 5008

TESIS
DP2005
D6

UNIVERSIDAD CATÓLICA "ANDRÉS BELLO"
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -PROCEDIMIENTO APLICABLE-

Trabajo Especial de Grado, Presentado como requisito parcial para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal

Autor: Carlos G. Domínguez Hernández

Tutor: Dr. Roman José Duque Corredor

Caracas, abril 2005

UNIVERSIDAD CATÓLICA "ANDRÉS BELLO"
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

APROBACIÓN DEL ASESOR

En mi carácter de Asesor del Trabajo Especial de Grado, presentado (a) por el ciudadano Abogado Carlos G. Domínguez Hernandez, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal Civil, cuyo título es: MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -PROCEDIMIENTO APLICABLE-

Considero que dicho Trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los 20 días del mes de enero de 2005.

Roman José Duque Corredor
C.I.2.455.372

UNIVERSIDAD CATÓLICA "ANDRÉS BELLO"
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
ÁREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -PROCEDIMIENTO APLICABLE-

Por: Carlos G. Domínguez Hernandez

Trabajo Especial de Grado de Especialización en Derecho Procesal, aprobado en nombre de la Universidad Católica "Andrés Bello", por el Jurado abajo firmante, en la ciudad de Caracas a los _____ días del mes de _____ de____.

_____
Abg.
C.I.

_____
Abg.
C.I.

Dedicatoria:

A mi familia, de quien siempre he tenido
una mano en el hombro y un dedo
mostrándome el horizonte infinito.

INDICE DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL TUTOR ii

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR iii

DEDICATORIA iv

INDICE GENERAL v

RESUMEN vii

INRODUCCION 1

CAPITULO I. EL DERECHO DE PROPIEDAD 9
- Concepto de propiedad 9
- Propiedad sobre bienes inmateriales 12
- Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico 17
- Normas Venezolanas que reconocen la Propiedad Intelectual 20

CAPITULO II. LA TUTELA CAUTELAR 25
- Expresión del Poder Cautelar 28
- Clasificación de las Medidas Cautelares 31
- Características de las Medidas Cautelares 35
- La Tutela Cautelar en los Procesos de Propiedad Industrial 38
- Características de las Medidas Cautelares en los Procesos de PI 39

CAPITULO III. MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 43
- Decisión 486 del Pacto Andino 43
- Consagración de Medidas Cautelares antes del inicio de la Acción por infracción 46
- Procedimiento de las medidas Cautelares antes de que se inicie La acción por infracción 49
  - a) Lagunas legales 51
  - b) Aplicación Analógica de la Ley de Derecho de Autor 56
  - c) Organismo competente 60
  - d) Escrito de solicitud de las medidas 63
  - e) Requisitos de procedencias de las medidas 72
  - f) Medidas que pueden decretarse 76
  - g) Defensas que puede oponer el afectado 81

h) Formalización de la acción judicial por infracción 84
i) Destino de los bienes secuestrados 86

CONCLUSIONES 89

BIBLIOGRAFÍA 97

UNIVERSIDAD CATOLICA "ANDRES BELLO"

MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -PROCEDIMIENTO APLICABLE-

RESUMEN

Dada la trascendencia de los derechos de propiedad industrial, las principales legislaciones del mundo establecen sistemas específicos para la tutela de esos derechos.

La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el régimen común sobre propiedad industrial, es la norma que regula en nuestro país la materia que corresponde estudiar.

Esta norma, establece expresamente la posibilidad de que los jueces decreten medidas preventivas antes de que se inicie una acción por infracción, sin embargo, no se señala cual es el procedimiento a seguir, y en general no desarrolla esta institución de medidas cautelares autónomas de protección.

Lo especialmente característico de esta posibilidad de tutela, está en que son medidas que se decretan antes del inicio de una acción por infracción, y esta institución no está desarrollada completamente, y es uno de los resultados del avance del derecho procesal.

Si queremos realmente tutelar los derechos de propiedad industrial consagrados, es indispensable tener claramente determinado el procedimiento para implementar las instituciones creadas para tal tutela, como lo son las medidas cautelares. El procedimiento, cómo método o estilo propio para la actuación ante los tribunales, debe ser claro y determinado, para cumplir con la función preventiva del estado, lo cual es una necesidad jurisdiccional.

la Constitución Nacional, consagra el derecho al debido proceso, y lo que ello implica no puede satisfacerse si los procedimientos para cada caso no están claramente determinados.

El método analítico será fundamental, y el inductivo no podrá ser dejado de lado. Además, con relación a las fuentes, en la materia bajo análisis existen una serie de lagunas, pues la primera fuente del derecho para esta materia (Decisión 486 de la Comunidad Andina) no establece el procedimiento a seguir para decretar esas medidas preventivas permitidas antes de que se inicie una acción por infracción.

La analogía nos servirá de mucho como segunda fuente, pues la Ley de Derecho de Autor consagra el mismo tipo de medidas cautelares, y además precisa algunos pasos del procedimiento a seguir. Así mismo, las normas generales consagradas en el Código de Procedimiento Civil, serán fundamentales para el tema bajo estudio. Para las otras lagunas, se utilizarán los principios generales del derecho, y la practica forense.

Por último, papel fundamental jugarán los principios establecidos en los tratados internacionales, en los cuales además se han asumido obligaciones por parte del Estado venezolano, de implementar medidas eficaces para la protección de los derechos industriales.

INTRODUCCIÓN

Como se precisará en el desarrollo del presente trabajo, el fenómeno económico de la globalización mundial ha sido uno de los factores que ha remarcado la importancia de la protección de los derechos de propiedad industrial, y por ello en distintos acuerdos internacionales se han comprometido los países participantes en establecer un régimen jurídico completo y eficaz en este materia

Cuando las actividades comerciales empezaron a traspasar las fronteras de cada país, se hizo necesario aun mas la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con esa actividad comercial.

Me atrevería a decir que la economía mundial se base hoy en día sobre el carácter de patrimonialidad de que gozan todos los derechos protegibles bajo la propiedad intelectual. Las producciones intelectuales llegan a producir bienes y servicios de inigualable valoración económica, y se producen un circulo económico natural, pues serán intercambiados en el momento de una enajenación o venta.

En Venezuela, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y habiendo sido este instrumento suscrito y ratificado por Venezuela, tenemos que por mandato del artículo 153 de la *Constitución* Nacional, esta norma tiene aplicación preferente

incluso frente al legislación nacional: "(...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna."

La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula toda la materia de propiedad industrial, estableciendo los derechos otorgados a los titulares, así como la forma de protección de los mismos. En este sentido, estipula la posibilidad de solicitar medidas cautelares para la protección de los derechos de propiedad industrial consagrados en esa normativa.

En la práctica, se presentan una seria de incógnitas que deben ser resueltas para poder materializar el decreto de medidas cautelares de protección de los derechos de propiedad industrial. Así, si bien esta legislación establece que aquella persona que inicie o vaya a hincar una acción por infracción podrá pedir que se decreten medidas cautelares, no está determinado el procedimiento a seguir.

La normativa es clara al establecer que estas medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Ahora bien, de todas estas posibilidades, las medidas cautelares antes de iniciar la acción son las mas innovadoras, y las que menos reguladas están. Para las medidas solicitadas al mismo momento de iniciar una acción o durante ella, existe un procedimiento general establecido en el Código de Procedimiento Civil, al cual se recurre si alguna ley especial no dispone procedimiento específico.

Se observa que, si bien obviamente estas medidas se solicitan para proteger los derechos de propiedad industrial, tienen el típico carácter de su naturaleza cautelar: la instrumentalizad, pues están destinadas a asegurar la consecuencia de un proceso. La misma decisión 486 señala que son medidas que solicita aquel que inicia o vaya a iniciar un proceso, pero no resuelve la ley cómo será el procedimiento para esa solicitud y para el decreto mismo, si ese proceso que se quiere asegurar aun no ha comenzado.

La posibilidad del decreto de estas medidas cautelares antes de iniciarse el proceso está también prevista en la Ley de Derecho de Autor, y hacemos mención a esta normativa pues, por su naturaleza, es la legislación mas familiar a la materia de Propiedad Industrial, y a la cual, indudablemente, además de otras leyes, nos debemos remitir para buscar respuestas a nuestras interrogantes, pues el derecho de autor, junto con los derechos de propiedad Industrial, constituyen el Género llamado Propiedad Intelectual.

En el área de la protección de los derechos de autor, la doctrina nacional mas calificada ha denominado este tipo de procedimientos para la solicitud y decreto de medidas cautelares ante de que se inicie una acción por infracción, como "Procedimiento Instructorio Anticipado", denominación que parece adecuada.

Así, surge la pegunta que constituye el problema planteado: para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, ¿cuál es el procedimiento para la solicitud y decreto de medidas cautelares antes de que se inicie una acción por infracción?.

El obtener una seguridad jurídica y un debido proceso, reglas básicas de toda jurisdicción, tienen relación directa con la claridad de las normas que regulan un proceso. Está muy clara la consagración de la posibilidad de solicitar y decretar medidas cautelares para proteger los derechos de propiedad industrial antes de que se inicie un procedimiento de infracción, pero, a pesar de que esta posibilidad se encuentra reflejada en las normas aplicables, ninguna de ellas estructura el procedimiento a seguir.

No está determinado como debe hacerse la solicitud, qué requisitos de forma y de fondo deben cumplir; no está expresamente establecido cual es la autoridad competente; no está determinado qué debe tomar en cuenta la autoridad competente para dictar esas medidas, cuales defensas tiene la parte afectada; no está determinado, como se funde ese proceso instructorio anticipado con la demanda de infracción que debe interponerse con posterioridad, etc.

Así pues, con el presente trabajo, se pretende determinar el procedimiento aplicable para la solicitud y decreto de medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Para lograr el objetivo general buscado, se tienen los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las normas procesales exigentes que regulan la solicitud y el decreto de medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

- Determinar las lagunas legales en el procedimiento aplicable para la solicitud y el decreto de medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

- Determinar la razón de ser, fin e importancia de la posibilidad de solicitar y decretar medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

- Establecer como cubrir las lagunas existentes, y por tanto el procedimiento completo aplicable para solicitud y el decreto de medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

El estudio que se propone, cuenta con pocos antecedentes teóricos, pues no existen obras que hayan determinado específicamente cuál es el procedimiento para la solicitud y decreto de medidas cautelares en el procedimiento instrutorio anticipado. Sin embargo, si existen antecedentes prácticos, pues los litigantes han resuelto de distintas maneras esta circunstancia de la falta de un procedimiento determinado, y en la practica, en nuestros distintos tribunales se han solicitado y decretado medidas de

este tipo.

Como litigante, me he acercado en distintas oportunidades a esta área, pues en mi practica laboral a menudo me veo envuelto en litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual, y he solicitado medidas cautelares antes del inicio de un proceso de infracción, conforme a la Decisión 486 del Pacto Andino, sin embargo, han sido soluciones, si se quiere, convenientes con la necesidad del momento; pero como investigador, es la primera vez que me acerco al tema con el fin de encontrar una respuesta científica sobre el problema planteado.

En la bibliografía revisada hasta el momento, no he encontrado ningún estudio previo sobre el problema específico planteado.

Con el presente estudio, me propongo identificar los elementos y características que debe tener el procedimiento para la solicitud y el decreto de las medidas cautelares en el procedimiento instructorio anticipado, y construir posteriormente el procedimiento lógico aplicable de acuerdo a la intención del legislador y a la materia involucrada. Así, espero se pueda aportar elementos determinantes al modelo teórico de la explicación de los hechos que pueden generalizarse a partir del problema planteado.

Así el estudio planteado tiene características de un estudio exploratorio, así como descriptivo y explicativo.

Para la obtención de la respuesta al problema planteado, se seguirá un

procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, y que estaría enmarcado en el método analítico, ya que será un proceso de conocimiento que se iniciará en el identificación de cada una de las partes que caracterizan la realidad del problema, y establecer así una relación causa efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación.

Sin embargo, el método inductivo no queda fuera de la investigación, pues también, necesariamente, se partirá de la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter general que puedan ser aplicadas a la solución del problema planteado.

En presente trabajo, esté dividido en tres capítulos. El primer capítulo está referido a la propiedad en general. Se analiza el concepto de propiedad y sus tipos, para llegar a la propiedad sobre los bienes inmateriales, campo éste donde está la propiedad intelectual y dentro de esta, la propiedad industrial.

Posteriormente, en el segundo capítulo, se trata la Tutela Cautelar. Aquí se precisa su importancia y características, para luego llegar a la protección cautelar de los derechos de propiedad industrial, y dentro de estoa la posibilidad del decreto de medidas cautelares autónomas, es decir, antes del inicio de una acción por infracción.

Pos último, en el tercer capítulo, se estudia el procedimiento aplicable para la solicitud y decreto de esas medidas cautelares que consagra la Decisión 486 del Pacto

Andino, que pueden acordarse antes de que se inicie formalmente la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial.

Explicado esto, entremos pues al desarrollo del trabajo.

CAPITULO I

EL DERECHO DE PROPIEDAD

Concepto de propiedad

La facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro, es, en términos generales, lo que se conoce como propiedad.

Este concepto existe desde tiempos remotos adherido a cualquier sistema social. Para los romanos, la propiedad constituía una suma de derechos: *Jus Utendi*: derecho de usar la cosa; *Jus Fruendi*: derecho de percibir sus frutos; *Jus Abutendi*: derecho de abusar; *Jus Alienandi*: derecho de enajenar la cosa; *Jus Disponendi*: derecho de disponer de la cosa, y *Jus Revidicandi*: derecho de reivindicar la cosa.

Esta base conceptual se ha mantenido a través de los tiempos, obviamente ajustándose a cada sistema, y haciendo más amplio o más restringido alguno de los derechos que involucra. Así mismo, las cosas que pueden ser objeto de ese derecho de propiedad también han cambiado, y, dependiendo de las necesidades sociales, la regulación legal de este derecho también ha variado.

El derecho de propiedad es la institución central y principal de los derechos reales, desde el punto de vista de una teoría tradicional.

Al hablar de la naturaleza jurídica de la propiedad tenemos que ésta es definitivamente uno de los derechos reales y dentro de las distintas clasificaciones tenemos que la propiedad se ubica dentro de los derechos reales definitivos como los denomina la teoría alemana o dentro de los derechos reales principales como lo denomina la teoría francesa.

La mayoría de la doctrina clásica no duda en aseverar que el derecho de propiedad es un derecho real de goce pleno y absoluta disposición, y en definitiva un derecho real principal.

La propiedad implica, como lo señala Kum Merow (1980, 222) la más amplia de las relaciones del poder que el hombre puede establecer con las cosas del mundo exterior.

La definición o concepto del derecho de propiedad empieza a construirse a raíz de los post-glosadores quienes hablaban del "*Dominium est jus fruendi, atque abutendi resuo quetenus juris ratio patitur*"

Posteriormente, se fueron añadiendo otras facultades a estas básicas que habían sido señaladas. Los codificadores posteriormente también insistían en la necesidad de incluir una definición de lo que era la propiedad en los códigos, así se

hizo, por ejemplo, en el Código Civil francés y, obviamente, a todos los códigos que siguieron como modelo a este Código, como por ejemplo el italiano.

En este sentido, tenemos que los Códigos tienen dos formas de referirse a la propiedad, o bien la definen expresamente como lo hace el Código Civil francés, el portugués, el austriaco y el venezolano, o simplemente se limitan a describir lo que es dicho derecho, como lo hace el Código Civil brasileño.

Por su parte, el Código Civil venezolano define la propiedad de la siguiente manera: "Artículo 545.- La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley."

Como observamos, la definición del Código Civil Venezolano es obviamente descriptiva y de ella extrae cuáles son los caracteres del derecho de propiedad. Observamos que el derecho de propiedad es un derecho exclusivo o excluyente, lo que implica que el propietario se beneficia por sí solo de la totalidad de las prerrogativas del mismo. Sin embargo, esto no implica que dos o más personas tengan sobre un bien diferentes derechos o derechos de la misma naturaleza, pero concurrentes.

El derecho de propiedad también es un derecho completo en el sentido de que el titular puede desplegar los poderes más amplios sobre el bien o el objeto de dicho derecho.

Propiedad Sobre Bienes Inmateriales

El derecho de propiedad tiene dos elementos integrantes, un elemento objetivo y uno subjetivo.

El elemento subjetivo lo constituye el sujeto activo titular del derecho. Esta persona puede ser una persona natural o jurídica, el elemento objetivo constituye el objeto del derecho de propiedad lo cual, en principio, son todas las cosas que no están legalmente excluidas de esa posibilidad.

Originalmente, el derecho romano únicamente circunscribía el derecho de propiedad a los bienes materiales o corporales, pero posteriormente se extendió, debido a intereses económicos hasta incluir los bienes inmateriales o incorporales. Los bienes incorporales son los relativos a la llamada propiedad intelectual.

La definición del Código Civil Venezolano alude al término "cosa" como ingrediente objetivo del dominio, y dentro de la clasificación jurídica de las "cosas" tenemos aquélla basada en sus cualidades físicas y jurídicas y en este sentido, tenemos cosas corporales e incorporales, por lo que no queda duda, entonces, que conforme a nuestra legislación, definitivamente el derecho de propiedad puede recaer tanto sobre cosas corporales como incorporales.

El criterio para diferenciar estos tipos de cosas está en su tangibilidad. Son cosas corporales las que son perceptibles por todos los sentidos o por medio de algún

instrumento idóneo y son cosas incorporales las cosas que tienen una identidad intelectual, es decir las que son intelectualmente perceptibles como lo serían la creación del ingenio, el nombre comercial, las marcas, etc.

La propiedad industrial, como sub-clasificación de la propiedad intelectual, entra dentro de los derechos reales, y dentro de la clasificación del derecho de propiedad sobre bienes inmateriales o incorpóreos.

La llamada propiedad intelectual se refiere, entonces, a un derecho sin sustrato natural, a diferencia del derecho de propiedad sobre los bienes materiales.

Es importante destacar que la cosa tangible en la cual se materializa la idea o la creación como podría ser el disco, un libro, una pintura, es diversa al bien inmaterial sobre el cual existen los derechos patrimoniales o no patrimoniales de su autor o creador.

El bien material en el cual se plasma el producto del intelecto puede separarse de éste y puede incluso pertenecerle a otra persona sin que ello implique la enajenación del derecho subjetivo.

Durante la historia de la humanidad, la economía ha marcado muchas de las principales pautas. En este sentido, se comparte lo expuesto por Ivor Mogollón (1997. 19), en el sentido que, desde el punto de vista económico, el interés individual del ser humano es el elemento propulsor básico de la economía en general y de la generación de bienes y servicios. Esto como contraposición a las llamadas Tesis Socialistas, que

piensan que es a través de acciones grupales que se da el progreso industrial. Esto no quiere decir que las acciones grupales no son esenciales para un posterior desarrollo de muchas cosas, pero lo que si es cierto es que el origen, la motivación inicial, vienes del interés individual y egoísta del hombre como ser pensante, que ha puesto su intelecto al servicio de su necesidad de alcanzar sus metas individuales.

Siendo esto así, se entiende perfectamente que haya surgido la necesidad social de incluir dentro de los bienes que son objeto de la propiedad, y regular debidamente su protección, las creaciones intelectuales de los hombre que, como indicamos, son el origen del progreso económico.

Actualmente, las creaciones intelectuales son calificadas por una norma de derecho común como propiedad de su creador y es esto una consecuencia de la tendencia *ius* naturalista del siglo 18 que proclama que el derecho sobre la creación es una propiedad natural.

El hombre, como ser pensante, es un ser creador. Su intelecto es capaz de crear innumerables cosas. Estos bienes inmateriales o intangibles, también tienen tutela jurídica. Esas creaciones del intelecto son propiedad del ser humano que las creó, y como propiedad que son, cuentan con un sistema jurídico que las regula y protege.

Por supuesto, el hombre, como ser que ha alcanzado la racionalidad, resulta también ser un creador su intelecto es capaz de alcanzar y realizar a veces hasta utopías. Es justamente el intelecto que tutela la propiedad intelectual. Se pondera

entonces como bienes protegibles jurídicamente a una serie de cosas (bienes) consideradas como inmateriales o incorporales.

La propiedad intelectual es aquella rama del derecho que protege algunas de las manifestaciones más finas y loables de la creación humana. Formalmente, podemos considerar esta rama jurídica como "el sistema jurídico-legal que le brinda protección y defensa a las implicaciones técnico-industriales de ideas e información que son consideradas con una valoración comercial apreciable (Ivor D'Aldano y Mogollón Rojas).

La Propiedad Intelectual es un compuesto de dos cosas:

1. Ideas, invenciones y expresión creativa, que son esencialmente el resultado de la actividad privada.

2. La disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas invenciones y expresiones.

La voluntad pública de conferir el carácter de propiedad a los productos de la mente es muy antigua. Ni la evolución de esta voluntad ni el impacto económico de esta protección han podido ser rastreados de forma completa. Desde hace siglos, las marcas individuales usadas por alfareros y pica-piedras para identificar su trabajo conllevaban un significado en sus comunidades. Los secretos de los artesanos se protegían por el simple hecho de la disciplina familiar dentro del negocio de la familia. En el Medio Evo europeo las corporaciones artesanales defendían sus

métodos y técnicas con la aprobación de la comunidad. El reconocimiento del derecho de autor se observó por primera vez en forma rudimentaria al poco tiempo después de que se inventara la imprenta a finales de 1400. En Florencia y Venecia se consideran derechos exclusivos para poner en práctica invenciones antes del 1500.

Los bienes inmateriales no son valores preexistentes en la naturaleza sino que emergen de la mente del hombre. Este objeto reviste la característica de la originalidad, en el sentido que debe comportar una nueva inexperiencia en el ámbito especial en el cual se ubica.

El derecho del creador no recae sobre las cosas materiales en las cuales su idea se corporaliza. Sobre los ejemplares de los objetos recaerá el derecho de propiedad de su adquiriente que puede coincidir, o no, con el derecho de su autor, y que generalmente no coincide.

La creación intelectual entonces, sólo puede ser captada o percibida a través de su exteriorización por un objeto o en una energía. La idea creadora es lo que se llama el *corpus* místico, que puede ser aprehendida cuando logra materializarse en lo que se denomina el corpus mecánico.

El bien inmaterial no es localizable en el espacio por cuanto el hecho de que puede materializarse en una cantidad infinita de cosas permite su simultánea protección en diferentes lugares. Así, el bien inmaterial es susceptible de un goce simultáneo e integral por parte de un número indeterminado de sujetos.

Otra característica importante de los bienes inmateriales es que el goce que sobre ellos recaiga no los agota ni los deteriora, por el contrario, los enriquece aumentando el valor espiritual que poseen y su aptitud para estimular nuevas actividades creadoras.

Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico

Necesidad de Unificación De Normas

El fenómeno económico de la globalización mundial ha sido uno de los factores que ha remarcado la importancia de la protección de los derechos de propiedad industrial, y por ello en distintos acuerdos internacionales se han comprometido los países participantes en establecer un régimen jurídico completo y eficaz en esta materia

Cuando las actividades comerciales empezaron a traspasar las fronteras de cada país, se hizo necesaria aun más la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con esa actividad comercial. Es un hecho notorio como, por ejemplo, grandes empresas han introducido sus productos en un sin número de países, fomentando con esto la inversión y el comercio internacional. Ahora bien, como unidad económica generadora de recursos, estas empresas deben asegurar el respeto y la protección de los derechos relacionados con los bienes y servicios que

comercializan, derechos estos relacionados directamente con la exclusividad del uso de los mismos.

Se podría decir que la economía mundial se basa hoy en el carácter patrimonial de todos los derechos protegibles bajo la propiedad intelectual. Las producciones intelectuales llegan a producir bienes y servicios de inigualable valoración económico, y se produce un circulo económico natural, pues serán intercambiados en el momento de una enajenación o venta.

A nivel internacional, los países mas desarrollados económicamente han fomentado la protección de los derechos de propiedad industrial como necesidad imperiosa ante un sistema económico marcado por la llamada globalización. En este sentido, es importante traer a colación el GATT, que es el acuerdo general de aranceles y comercios es un acuerdo suscrito entre 100 países de todo el mundo.

Dentro del GATT tenemos los acuerdos "Trips" que son los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, lo cual fue adoptado como uno de los resultados de la Ronda de Uruguay en abril de 1994.

Los acuerdos "Trips" establecen estándares mínimos universales en materia de patente, derecho de autor, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, circuitos integrados de información no divulgada.

El "Acuerdo TRIPs" o "Acuerdo TRIPs/GATT" (Trade Related Aspects of Intellectual Property). Este acuerdo es el instrumento internacional más comprensivo y de mayor alcance que se haya suscrito hasta el momento en materia de derechos de propiedad intelectual, estableciendo estándares mínimos universales en esta materia.

El tema de la propiedad intelectual llegó al GATT de la mano de los Estados Unidos, inicialmente refiriéndose a la defraudación de derechos marcarios. En la Rueda de Tokio se conformó la "Internacional Anti-Counterfeiting Coalition", que reunió un centenar de empresas multinacionales con el fin de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en la redacción de una propuesta sobre el Código de Falsificación. Incluso, en 1979, los Estados Unidos y la Comunidad Europea alcanzaron un acuerdo para presentar en conjunto una propuesta de "Agreement on Measures to Discourage the Importation of Counterfit Goods".

Ahora, es importante destacar que desde el inicio, estos primeros pasos dados en al protección de los derechos de propiedad intelectual, dedican una parte importante a la necesidad de medidas cautelares. Por ejemplo, al artículo 50 del Acuerdo TRIPs, obliga a los países miembros a poner a disposición medidas provisionales rápidas y eficaces, incluyendo medidas *inaudita altera parte*. Así vemos, como mas allá de la misma legislación interna, que estipula la posibilidad de medidas cautelares, esta prevención tiene origen y rango internacional, obligando de una manera directa a nuestro país a estructurar un sistema cautelar ajustado a las actuales necesidades sociales y económicas mundiales.

Normas venezolanas que reconocen la Propiedad Intelectual

En Venezuela, la inquietud legislativa por proteger los derechos intelectuales no es novedosa, tanto así que ya para el año 1830 la Constitución reconocía a los inventores la propiedad sobre sus descubrimientos y producciones. En este sentido, la evolución legislativa continuó con las sucesivas reformas que dieron lugar a los primeros textos normativos sobre la Propiedad Intelectual, todas las cuales mantuvieron en común el sistema formalista por el cual el registro era constitutivo del derecho, y su incumplimiento conllevaba a que la obra ingresara al dominio público.

En Venezuela, las normas básicas que reconocen la propiedad de las creaciones del intelecto son:

En primer lugar tenemos el artículo 98 de la Constitución Nacional.

Artículo 98

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras.

El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo

con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

El artículo 546 del Código Civil establece: el producto y el valor del trabajo o industrias lícitas, así como las producciones de ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suyas.

Artículo 546.- El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias.

Propiedad Industrial

La propiedad intelectual, es decir, la propiedad sobre los bienes incorporales, se ha dividido doctrinariamente en varios grupos de actividades:

1) Patentes
2) Marcas Comerciales
3) Derecho de Autor
4) Diseños Industriales

Asimismo, la doctrina, por razones históricas y de técnica jurídica ha agrupado las patentes, las marcas y los diseños industriales bajo la denominación de **Propiedad Industrial**.

La expresión de propiedad industrial nace en consecuencia, de la conceptualización civilista de la naturaleza de una relación jurídica derivada de la creación de bienes inmateriales destinados a fines de industria y comercio, o más ampliamente a la producción y desarrollo del proceso de formación de los bienes y servicios.

Los bienes inmateriales protegidos a través de la propiedad industrial si bien presentan ciertas cosas en común con las cosas materiales, con los servicios tienen caracteres importantes diferentes.

Los bienes inmateriales no son valores preexistentes en la naturaleza sino que emergen de la mente del hombre. Este objeto reviste la característica de la originalidad, en el sentido que debe comportar una nueva inexperiencia en el ámbito especial en el cual se ubica.

El derecho del creador no recae sobre las cosas materiales en las cuales su idea se corporaliza. Sobre los ejemplares de los objetos recaerá el derecho de propiedad de su adquiriente que puede coincidir, o no, con el derecho de su autor, y que generalmente no coincide.

La creación intelectual entonces, sólo puede ser captada o percibida a través de su exteriorización por un objeto o en una energía. La idea creadora es lo que se llama el *corpus* místico, que puede ser aprehendida cuando logra materializarse en lo que se denomina el corpus mecánico.

El bien material no es localizable en el espacio por cuanto el hecho de que puede materializarse en una cantidad infinita de cosas permite su simultánea protección en diferentes lugares. Así, el bien material es susceptible de un goce simultáneo e integral por parte de un número indeterminado de sujetos.

Otra característica importante de los bienes inmateriales es que el goce que sobre ellos recaiga no los agota ni los deteriora, por el contrario, los enriquece aumentando el valor espiritual que poseen y su aptitud para estimular nuevas actividades creadoras.

Existe una nueva tesis innovadora que señala como elemento más importante de la propiedad industrial los bienes inmateriales que protege sino el régimen de la competencia. Quienes han sostenido esta tesis explican que todas las instituciones del derecho industrial desarrollan una función concurrencial, y se ubican en el campo de la teoría de la competencia económica.

En este campo de los bienes que son creación del espíritu, interviene entonces el Estado para la protección específica de alguno de ellos, lo que en concordancia con la tesis antes señalada podríamos decir que significa una suspensión de las reglas de la competencia. Por otra parte, bien tutelado, el autor o creador no sólo tiene la

facultad de obtener retribuciones económicas de todo aquel que reproduzca su creación sino que puede impedir que cualquier otro sujeto pueda materializar la idea. Todos los derechos intelectuales protegidos lo son, en definitiva, mediante el mecanismo de la exclusividad.

La norma sobre propiedad industrial a pasado a comprender no sólo el régimen de las invenciones y de los signos distintivos, que era su ámbito tradicional, sino que abarca a otras instituciones que en forma directa se vinculan con tales materias, para tener el mismo objeto, por ejemplo: derechos de exclusividad, certificados de autor de invención y de descubrimiento científico: el régimen de la regulación de los conocimientos técnicos, y todo lo relativo a la represión de la competencia desleal.

Así pues, el interés económico ha llevado a la propiedad industrial a un nivel supremo, en virtud que los bienes y servicios comercializados entran en el ramo de propiedad industrial.

CAPÍTULO II

LA TUTELA CAUTELAR

Como bien lo expone el Dr. Henríquez La Roche (1988, 21), el derecho objetivo se sirve de dos medios para conseguir su fin: la prevención y la represión.

La prevención se materializa cuando el ordenamiento jurídico ordena, impide o regla una conducta o una situación determinada. En este sentido, si bien lo correcto debería ser que el sujeto se ajuste voluntariamente a la ley, en la práctica hay ocasiones en que esto no ocurre. En estos casos la ley, mediante la coerción, impone el cumplimiento de lo estipulado por ella a través de la jurisdicción.

En este sentido, tenemos que la prevención se levanta como una necesidad indispensable de la función jurisdiccional. Todos los órganos del Estado tienen una función tutelar que está dirigida a garantizar a los particulares sus derechos y obligaciones.

Esta función tutelar no solamente incluye a los órganos jurisdiccionales sino también a todos los órganos que tienen función pública.

Ahora bien, no todo lo preventivo es necesariamente cautelar. Y en relación a esto, es importante diferenciar entre lo que es la tutela preventiva y la tutela cautelar.

Como acota Rafael Ortiz Ortiz (2001.160) ha existido un problema en la doctrina procesal denominado hipertrofia nominal, refiriéndose esto a una falta de disciplina en los manejos de los términos. Así, encontramos que pueden existir diversas denominaciones que se refieren a un mismo fenómeno o, en otros casos, tenemos que una misma denominación se utiliza para referirse a distintos fenómenos jurídicos.

En definitiva, concreta Rafael Ortiz Ortiz que "... debe entenderse por función preventiva, en sentido general, la posibilidad legal de todos los órganos del poder público de evitar la ocurrencia de eventos lesivos al estatuto jurídico vigente y en consecuencia, los derechos objetivos de los administrados. Mientras que por medidas cautelares entendemos el conjunto de medidas preventivas cuya finalidad inmediata es precaver un daño en los derechos subjetivos de los intervinientes en un proceso, y mediatamente, la futura ejecución y efectividad de un fallo a dictarse en un proceso jurisdiccional".

La función jurisdiccional, podríamos decir que consiste tanto en juzgar como en ejecutar lo juzgado. Así, las dos manifestaciones de la jurisdicción serían la declarativa, es decir, el juzgar, y la ejecutiva, es decir, hacer ejecutar lo juzgado. Por su parte, la función cautelar vendría siendo la sub-función de la jurisdicción consistente en garantizar que tanto la función declarativa y la de ejecución se cumplan.

Esta jurisdicción por medio de la cual el estado se protege del incumplimiento de las normas legales, se ejerce a través de un proceso previamente determinado

durante el cual se reúnen los elementos de juicio que se consideran indispensables para poder tomar una decisión sobre el caso concreto.

Desde que se inicia un proceso hasta su culminación con una sentencia definitivamente firme, transcurre un tiempo considerable durante el cual la persona juzgada puede actuar de buena fe, colaborando con el órgano jurisdiccional, o por el contrario, proceder de mala fe con acciones tendientes a dejar sin efecto una posible y futura decisión en su contra, es decir, que su contrario vencedor no pueda hacer efectivo su triunfo. Estas acciones, principalmente, son aquellas que tienden a desmejorar su propio patrimonio, que en definitiva es la prenda común de su acreedor. Por esto, no siempre el proceso es garantía que el mismo es suficiente para garantizar el cumplimiento de las normas legales, y garantizar el respeto a los derechos de los individuos.

Es entonces a través de la cautela que se busca garantizar la ejecución y la efectividad de la sentencia que de fin al respectivo proceso. Las medidas cautelares constituyen entonces una institución de suma importancia en todo proceso judicial. Ellas constituyen la garantía de los derechos del actor.

Feo (1963, 102), se refiere a esta institución de la siguiente manera: "Las medidas precautelativas tienen por objeto evitar que se llegue a burlar el derecho de la parte; bien porque al fin del juicio haya de encontrarse que no existen bienes sobre qué hacer efectivo su derecho, por manejos de su contrario; bien porque se le pongan

estorbos indebidos a su procedimiento judicial embarazando el curso de él para fines incorrectos."

Esta necesidad de anteponer en el tiempo los efectos ejecutivos de un fallo, es entonces el origen de la medidas cautelares.

Expresión del Poder Cautelar

El poder cautelar puede expresarse básicamente de dos maneras:

a) El llamado poder cautelar especial, típico o determinado en el sentido de que las medidas cautelares que podrían dictarse están ya previamente reguladas por el legislador tanto en el procedimiento a seguir como en el contenido de las medidas.

b) El poder cautelar indeterminado o atípico, que se refiere a las medidas cautelares cuyo contenido no está expresamente determinado en la ley, estas medidas no responden a ningún procedimiento específico ni tienen una determinación precisa en cuanto a su contenido.

Aclara Rafael Ortiz Ortiz (2001.161) que las medidas preventivas que pueden tomar los órganos de la función jurisdiccional son muy distintas dependiendo de su naturaleza recayendo sobre distintos aspectos a saber:

- Medidas preventivas sobre pruebas a los efectos de asegurar una prueba que podrá desaparecer en el tiempo;

- Medidas preventivas de protección de derecho o garantías constitucionales que son aquéllas que evitan que se cometa un daño a los derechos constitucionales;

- Medidas de tutela anticipada por mandato de la propia Constitución que tienden a prevenir la ocurrir la ocurrencia en una situación dañosa o lesiva de los derechos constitucionales;

- Medidas preventivas de tutela de derechos que persiguen que la actividad del juez evite situaciones lesivas a los derechos e intereses de una de las partes en un proceso sin que importe la futura ejecución del fallo, pues lo más importante es resguardar los derechos de los interesados;

- Por último, las medidas preventivas que procuran la efectividad y eficacia de un proceso judicial, siendo estas medidas efectivamente las llamadas cautelares.

En el derecho escrito, la medida cautelar más antigua es el secuestro del Derecho Romano, que era considerado como una especie de depósito, pero que en definitiva su utilidad era principalmente precautelativa y judicial.

Posteriormente el arraigo español, fue una de las más claras manifestaciones de las medidas preventivas. Sus primeros esbozos están en la Ley del 13 de mayo de 1.825. Luego nuestro primer Código de Procedimiento Civil de 1.936 estableció una sección especial titulada "Del Secuestro y arraigo", que establecía que en cualquier

estado de la causa podía el demandante pedir el secuestro o embargo judicial, además de el arraigo que consistía en imponer al demandado la obligación de presentar bienes por el valor de la demanda, y el demandado podía pedir que el demandante afianzara las resultas del pleito. Esta estructura, sólo con algunas reformas, se mantuvo posteriormente, tanto en la Ley sobre Secuestro y Arraigo como en los Códigos de 1.863, 1.873 y 1.880. En el Código de 1.897, si bien continuó siendo una incidencia, se estableció en un título separado llamado "De la incidencia sobre medidas Precautelativas y otras, y de la tercería."

Las reformas sustanciales aparecen en el Código de 1.916, donde entre otras cosas se cambio la denominación de medidas precautelativas a medidas preventivas. Posteriormente entró en vigencia nuestro actual Código, el 16 de marzo de 1.987.

En el actual código vigente, en primer lugar no constituyen un título dentro del juicio ordinario, y es un nuevo Libro: el Tercero denominado "del procedimiento cautelar y de otras incidencias". La tercería pasó a ser un capítulo del juicio ordinario.

Dentro de las medidas cautelares existen un grupo de medidas tradicionales, es decir, medidas que han estado siempre en la historia de esta institución y como tal se han mantenido, obviamente con las modificaciones que amerita la modernización y adecuación del derecho. Estas medidas han sido denominadas por la doctrina como "típicas".

La doctrina ha discutido durante mucho tiempo sobre la autonomía del proceso cautelar. Hay una parte que considera que existe un proceso autónomo que se

denomina proceso cautelar y otro que considera que sólo existen medidas cautelares, no procesos, que tengan autonomía siendo esto sólo incidentes de un proceso principal.

Uno de los argumentos que utilizan los partidarios de que existe el proceso cautelar es la posibilidad de las llamadas medidas autónomas, es decir aquéllas que se dictan previas al proceso de declaración. Con relación a este argumento, tenemos que Vicente Pérez (1996.83), al comentar el artículo 139 de la Ley de Patentes española se refiere justamente a la posibilidad que prevé esa ley de que se dicten medidas cautelares antes del inicio del proceso. Este autor aclara que se debe tener en cuenta que esta medida cautelar exige su ratificación a través de la presentación de una demanda en un plazo determinado con la consecuencia de que si no se inicia el proceso principal la medida se alza.

Clasificación de las Medidas Cautelares

Existen muchos criterios de clasificación de las medidas cautelares.

En primer lugar, basándose en la estructura que ha dado nuestro Código a las medidas cautelares, la doctrina ha dividido tradicionalmente las medidas preventivas en tres: a) medidas Nominadas, b) medidas complementarias y c) medidas innominadas.

Las medidas nominadas son aquellas figuras ya tituladas, definidas y reguladas por la doctrina y las leyes.

Además de las nominadas, y rompiendo con la inflexibilidad del Código anterior, tenemos las complementarias que son aquellas que adicionalmente puede decretar el Juez para asegurar la efectividad y resultado de las primeras. Se permite tomar otras medidas que salgan del marco tradicional de las tres conocidas, con el objeto de asegurar la efectividad y resultado de esas tres "típicas".

Las complementarias a diferencia de las nominadas, son de carácter facultativo, pero no son autónomas, dependen de las numeradas que si son autónomas pues deben acordarse si están llenos los extremos, independientemente de la voluntad del Juez.

Las medidas innominadas son cualesquiera otra providencia cautelar que puede decretar el Juez para evitar que alguna de las partes sufra graves lesiones o de difícil reparación. Estas medidas son facultativas y autónomas.

Para CALAMANDREI, las medidas cautelares deben ser clasificadas en cuatro especies:

Providencias instructorias anticipadas, destinadas a garantizar la prueba, como las inspecciones, justificaciones, interrogatorios judiciales y declaraciones hechas por un testigo de manera anticipada, exhibición de documentos y cosas, etc.

Providencias destinadas a garantizar el resultado práctico de una futura ejecución forzosa, cuyo objetivo primordial es el de evitar la dispersión de los bienes sobre los cuales debe incidir la ejecución, como el embargo, el secuestro, el inventario de bienes, etc.

Providencias que deciden provisoriamente una situación controvertida, con las cuales se busca evitar un daño irreparable en razón de la demora en la obtención de providencia definitiva, como ocurre en el depósito, en el atentado, en la posesión provisional de hijos, separación provisional de conjugues, interdicción, demolición de edificios, etc.

Providencias cuya finalidad consiste en la imposición de una caución, que son dirigidas a garantizar los eventuales daños que la concesión de otra medida cautelar pueda eventualmente acarrear para la parte contraria.

En su última visión del proceso cautelar, CARNELUTTI engendró la siguiente clasificación:

Proceso cautelar inhibitorio: cuando la medida pretende impedir una mutación de una situación (secuestro).

Proceso cautelar restitutorio: cuando la medida procura eliminar una alteración de una situación ya ocurrida (atentado).

Proceso cautelar anticipado: cuando la medida procura la anticipación de una mutación probable o posible de la situación de las partes, como en los alimentos provisionales y en la separación provisional de conjugues.

Para ZANZUCHI la mejor clasificación es la que toma en cuenta el objetivo procurado, y que puede ser sintetizado de la siguiente manera:

Medidas que procuran asegurar un estado de hecho con miras a una futura ejecución forzosa o una cognición (arresto, secuestro)

Medidas que procuran poner en práctica preventivamente ciertas providencias, que realizadas mas tarde, carecerían de oportunidades, y que, a la larga, tienden a satisfacer anticipadamente el derecho controvertido (alimentos provisionales).

Medidas que tienden a asegurar preventivamente la igualdad en que las partes deben de mantener en el proceso, o a conservar la situación que deben gozar por el hecho de estar en la posesión de la cosa que se discute, o a corregir, por razones de interés social, aquella que, en último análisis, podría redundar en prejuicio de una de las partes (cauciones, obras de conservación)

De suma importancia es una clasificación planteada por el escritor Humberto Teodoro Junior (1987, 86). Esta clasificación se basa en el momento en que son dictadas las medidas.

En primer lugar, tendríamos las medidas preparatorias que son aquéllas que se dictan de manera anticipada antes de que se introduzca una acción principal. Para este

autor, mejor es calificarlas como medidas antecedentes o precedentes porque la expresión preparatoria no se armoniza con la función cautelar que tiene estas medidas ya que la cautela, en esencia no está destinada a preparar un proceso principal sino a asegurar su eficacia y utilidad.

Por otra parte, tendríamos las medidas incidentes que serían aquéllas que surgen dentro del curso de un proceso principal.

Estas medidas preparatorias son las medidas a las cuales nos referimos en este Trabajo como medidas autónomas es decir, medidas que son dictadas antes de un proceso principal que son autónomas sin que ello implique que no sean cautelares, pues en definitiva necesariamente tienden a garantizar la eficacia de un proceso posterior que necesariamente deberá interponerse.

Características de las Medidas Cautelares

Casi toda la doctrina es conteste en indicar que la característica esencial de las medidas cautelares es su instrumentalizad, lo cual constituyen en sí su naturaleza jurídica. Incluso, Calamandrei (1945.44) estima que este es el criterio distintivo con relación a otras instituciones.

En definitiva, esta característica implica que la medida cautelar depende en su existencia de un proceso judicial al que asegura.

Rocco, citado por Vicente Pérez Daudi (1996.73) ha negado el carácter esencial de la instrumentalidad y lo ha sustituido por el peligro en la demora. La instrumentalidad, en sentido tradicional significa, entonces, que la medida cautelar tiene una sola finalidad, asegurar la efectividad de un proceso principal. Siendo esto así, esta institución sólo tiene sentido en relación al proceso asegurado.

Ahora bien, además de la instrumentalidad existen otros rasgos característicos de las mismas como lo son la provisoriedad o provisionalidad como la llaman algunos autores.

La provisoriedad como define Calamandrei "... sería un aspecto y una consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la Providencia antecedente (cautelar) y la subsiguiente definitiva, el inicio de los cuales señalaría la cesación de la primera.

Según esto, la Providencia Cautelar está a la espera de que su efecto sea sustituido por otro de carácter permanente.

Otra característica de las medidas cautelares que señala el Dr. La Roche (1996.41) es la judicialidad. Esta característica implica que las medidas están referidas a un juicio es decir, tienen una conexión vital con el proceso y la terminación de ese obvia su existencia. Dentro de esta característica tenemos que las medidas tienen un carácter judicial procesal objetivo en el sentido de que no se convertirán en Providencia material, lo que es decir, que no satisfacen el derecho material sustancial de manera irrevocable.

Otra característica es la variabilidad. Las medidas cautelares, aún ejecutadas pueden ser modificadas en la medida que cambie el estado o la circunstancia para lo cual fueron dictadas.

Otra característica vendría siendo la urgencia, que guarda relación con la eficacia de estas Providencias Cautelares.

Este carácter de urgencia, de acuerdo con una parte de la doctrina por una parte se manifiesta en la simplicidad de las formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo y por otra parte la superficialidad en el conocimiento previo de la materia de fondo.

La urgencia constituye entonces, la causa motiva es decir, un elemento constante que siempre va unido al concepto de medida cautelar, pero no necesariamente implica que es un requisito de procedibilidad de las mismas.

Otra característica es que las medidas cautelares son de derecho estricto, lo que es decir, que son de interpretación restringida.

Esto se justifica porque normalmente las medidas tienden a limitar o prohibir de alguna forma garantías personales basándose en presunciones creadas por el hombre. La doctrina española al analizar las características de las medidas cautelares específicamente para la protección de la propiedad intelectual, habla de la cuasi-ejecutividad como característica especial en esta materia.

La Tutela Cautelar en los Procesos de Propiedad Industrial

Dada entonces la relevancia de los derechos de propiedad Industrial, es obvio que el legislador no puede quedarse en el borde y simplemente reconocerlos, debe necesariamente protegerlos. Así, entramos en el ámbito de la función tutelar del Estado para la Propiedad Industrial.

Al Estado se le ha reservado la función de regular el uso de la libertad que en principio corresponde libremente a los individuos. Esa Regulación necesariamente implica para el Estado un deber de protección, un amparo ejercido por un tercero, quien imparcialmente, tendrá la función jurisdiccional. Mas aun en aquellas materias que, por su importancia económica, y los compromisos internacionales adquiridos, requieren especial atención.

Así, las instituciones jurídicas, deben ser, como lo indica el autor Rafael Ortiz Ortiz, sistemáticas, es decir, deben responder a un sistema diseñado, explicita o implícitamente, pero deben responder a una finalidad común, que sería el cumplimiento del Estado de Derecho, que es la sujeción del Estado al ordenamiento jurídico, y el respeto y salvaguardia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Como ya se indico, dentro de las funciones del Estado, resalta la función preventiva como principal en todos los campos, siendo parte relevante de todas las funciones del Estado. En este sentido, la tutela cautelar, es una de las principales

maneras en que esa función preventiva puede ser ejercida por los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, dentro de esta función preventiva, cautelar, al revisar la legislación aplicable en Venezuela en materia de Propiedad Industrial, tenemos que la posibilidad específica de dictar medidas cautelares en esta materia, esta consagrada en la Decisión 486 del "Pacto Andino y en el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

De estas normas, la mes relevante es la Decisión 486 del Pacto Andino, pues es la que prevé la posibilidad del decreto de medidas antes de que se inicie un procedimiento judicial por infracción, tal como estudiaremos mas adelante.

Características de las Medidas Cautelares en los Procesos de Propiedad Industrial

Las medidas consagradas en el sistema legal aplicable en Venezuela para la protección de los derechos de propiedad industrial serían un sistema mixto en virtud de que existen tanto medidas típicas o nominadas como medidas innominadas. Específicamente, la Decisión 486 cuando enumera las medidas cautelares que pueden decretarse deja claramente sentado, como veremos en el capítulo posterior que no son enunciativas, pues se refiere a que ellas pueden ser dictadas entre otras.

Por su parte, el acuerdo de Marrakech, en su sección tercera habla de "Medidas Provisionales", pero no indica qué tipo de medidas pueden ser decretadas.

En primer lugar, una de las características de las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, es que son anticipativas.

Recordemos que cuando vimos la clasificación de las medidas cautelares, existen dos formas distintas de asegurar la efectividad de una sentencia:

a) Mediante la adopción de medidas que podríamos calificar como conservativas

b) Mediante la adopción de medidas que de alguna manera anticipan algunos de los defectos de la sentencia.

El primer tipo de medidas son las clásicamente desarrolladas y no presenta grandes inconvenientes doctrinarios o prácticos.

Por su parte, las medidas anticipatorias si han causado un debate doctrinal, pues parte del foro considera que se exceden a la finalidad meramente cautelar.

Las doctrinas más actuales, a la cual nos acogemos, consideran que si existen circunstancias específicas en las cuales las medidas cautelares de alguna manera pueden anticipar, en todo o en parte, los efectos de la sentencia del proceso al cual aseguran o asegurarán.

Así pues, por la naturaleza de las medidas que pueden ser adoptadas en protección de la propiedad intelectual se consideran que son de carácter anticipativo.

Estas medidas anticipativas aseguran la efectividad de la sentencia, más que su ejecutabilidad. Obviamente, hay ciertas obligaciones que sólo se pueden asegurar anticipando la ejecución de la sentencia, y es por ello que algunas legislaciones y así se ha observado de manera común en aquéllas que regulan la propiedad intelectual, permiten expresamente adoptar una medida cautelar por ejemplo, de cesación de actos para poder garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La medidas cautelares en esta materia de propiedad industrial, también son, por supuesto, provisionales, es decir, de duración limitada. Es obvio que la medida cautelar no va a producir efectos indefinidos, sino en un lapso temporal hasta que medie un auto que finalice un proceso cuya efectividad asegura.

Alguna parte de la doctrina española cuando se refiere a los efectos de las medidas cautelares, básicamente se refiere a tres, como lo precisa Silvia Barona Vilar (1995.20):

1. Efecto de aseguramiento, el cual como su propio nombre lo indica asegura una situación para que cuando llegue el momento procesal de hacer efectivo una sentencia, realmente se pueda hacer.

2. Un efecto conservatorio, pero no de simple aseguramiento mediante el cual se trata de conservar el estatus quo que estaba antes del conflicto.

3. El efecto innovativo y anticipativo de la satisfacción de la pretensión. Este efecto, que es el más discutido o controversial se refiere a la posibilidad de anticipar en todo o en parte la sentencia que va a dictarse en el proceso que asegura la respectiva medida.

La característica esencial de la instrumentalizad, por supuesto también esta presente en las medidas cautelares de protección de la propiedad intelectual. Es decir, la medida cautelar depende de un proceso existente o por existir, al que asegura.

CAPITULO III

MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS EN LAS PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decisión 486 del Pacto Andino

El Acuerdo de Cartagena suscrito por los Países Miembros signatarios del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969 (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela); y modificado mediante sus respectivos Protocolos, establece el marco legal e institucional del proceso de integración andino, atribuyéndole la función jurisdiccional dentro del proceso de integración al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y encargando a la Secretaría General la investigación administrativa (también denominada fase pre-contenciosa) la determinación de la responsabilidad de los Estados Partes por incumplimiento y por la no vigilancia de la coherencia del ordenamiento jurídico andino.

El Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito por los Países Miembros en 1979, delimitó sus competencias estableciendo lo que se ha llamado el "Ordenamiento Jurídico Andino" conformado por: a) el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos Adicionales; b) el Tratado de creación del

Tribunal de Justicia; c) las Decisiones de la Comisión, entre las que se encuentra la DECISION 486 DE LA COMISIÓN ANDINA que regula el Régimen de la Propiedad Industrial; y d) las Resoluciones de la Junta (hoy en día, reemplazada por la Secretaría General de la Comunidad Andina).

Adicionalmente, el Tratado de creación del referido Tribunal establece las características supranacionales de las normas comunitarias que son: la aplicación directa (horizontal y vertical) y el efecto inmediato en los Países Miembros.

Pero las características más distintivas de ese orden jurídico andino provienen de su naturaleza supranacional. La aplicación directa de ese ordenamiento es la primera característica derivada del concepto de supranacionalidad, que tiene su base legal en el artículo 2 del Tratado del Tribunal vigente y en el Protocolo de Cochabamba, modificatorio de dicho tratado, que dispone que "las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión. Principio este que fue recogido en la Constitución vigente de 1999, en la parte in fine del artículo 153 que textualmente reza lo siguiente: "(...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna."

De lo anterior se deriva, sin lugar a dudas que, las leyes comunitarias son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros en todas sus instancias, por los órganos de la Comunidad Andina y los particulares. Lo anterior

significa que la normativa andina obliga a todos los poderes de los Estados sin distinción en todo su territorio, sin limitaciones de orden estatal, regional o municipal y que el ciudadano común adquiere obligaciones y derechos cuyo cumplimiento puede exigir tanto ante sus Tribunales nacionales, como ante las instancias administrativa y judicial comunitarias.

Así, la vigente Constitución de 1999 contempla en su artículo 153 la aplicación inmediata y directa de las normas adoptadas en el marco de los acuerdos de integración, constituyendo tales normas parte de nuestro sistema jurídico nacional: "(...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna."

Bajo este contexto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, vigente a partir del primero (01) de diciembre de 2000, de acuerdo con la disposición constitucional anteriormente citada, tiene como fin principal el adecuarnos a la realidad jurídica internacional dentro del campo de la Propiedad Industrial, con rango de norma comunitaria, supranacional, de efecto directo y aplicación inmediata.

El referido ordenamiento jurídico comunitario, a los fines de ajustarse a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio, diseñó toda la normativa en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen, competencia desleal vinculada con la propiedad industrial,

procedimientos para el registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos, así como el régimen de protección cautelar en caso de infracción de los derechos de propiedad industrial.

En este sentido, la citada Decisión consagra todos lo derechos que son protegidos en virtud de la misma con relación a; patentes, modelos de utilidad, esquemas de trazados de circuitos integrados, diseños, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas y signos distintivos notoriamente conocidos.

Por otra parte, en el Título XV, trata de Las Acciones por Infracción de Derechos, y en el Capítulo II de este de Las Medidas Cautelares.

Consagración de Medidas Cautelares antes del inicio de la Acción por Infracción

La Decisión 486, prevé la posibilidad de que las medidas cautelares en esta materia sean decretadas, no solo dentro de una proceso, si no incluso antes de iniciarse este.

El artículo básico de este tema, es el 245, que textualmente dispone:

> "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."

Como observamos, las medidas cautelares consagradas en esta normativa, podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Tradicionalmente las medidas cautelares se entendían que eran dictadas dentro de un proceso ya iniciado. Posteriormente, cuando aparece el concepto de las medidas autónomas es cuando se entiende la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser dictadas incluso antes de una demanda formal.

Este tipo de medidas decretadas antes de que se inicie un proceso, son las que nos interesan para este trabajo. Debemos recordar que uno de los particulares principales de este trabajo, es esclarecer el procedimiento aplicable. Para las medidas cautelares decretadas dentro del proceso, el Código de Procedimiento Civil tiene una completa regulación que es aplicable de manera analógica, pero no ocurre lo mismo con relación a los requisitos y procedimiento para las medidas cautelares decretadas antes de que se inicie el proceso que aseguran.

Este tipo de medidas es la que llama el Dr. Enrique La Roche (1980-1994. 58) como medidas cautelares con instrumentalidad eventual, es decir, que su función de aseguramiento no es con relación a un juicio existente sino a un juicio futuro y

eventual. Podetti por su parte, llama a este tipo de medidas como cautela preconstituida.

En este rubro, se circunscriben esas Providencias que aseguran el resultado práctico de un juicio futuro y eventual. Como observamos, estas cautelas tienen una anticipación mucho mayor a lo que normalmente se considera de toda medida cautelar, pues se decretan incluso antes de que insista el juicio. Este tipo de cautela tiene que estar previsto en disposiciones legales especiales.

Estos procedimientos, mediante los cuales se dictan medidas cautelares antes del inicio del procedimiento, es llamado por la doctrina, al analizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, como Procedimiento Instructorio Antiticpado.

El Dr. Rengel Romberg, al referirse a este tipo de medidas, consagradas en la Ley Sobre Derecho de Autor, comenta:

> "En estos casos no se trata de actos de jurisdicción voluntaria, en los cuales el juez interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas de los interesados...sino de una providencia cautelar específica, de carácter instructorio anticipado...Admitir lo contrario y abstenerse el juez de practicarlas, por resistencia del sujeto afectado, haría letra muerta todo el sistema de protección de los derechos de autor... y haría incurrir al juez en el delito de denegación de justicia... Se trata, pues, de una providencia judicial, instructoria y anticipada, vinculada a un proceso futuro... y la única facultad que concede la ley a la parte contra quien obre, es de hacerla levantar si al vencimiento de treinta días continuos, desde su ejecución, no se hubiere comprobado la iniciación del juicio principal",

Procedimiento de las Medidas Cautelares antes de que se inicie la acción por infracción

Como indica el Dr. Rafael Ortiz Ortiz (2001, 105) "Es posible hablar hoy en día de una Ciencia procesal, esto es, un conjunto sistemático de conceptos que versas sobre el fenómeno procesal, de forma que el objeto específico de la ciencia será el ´proceso´ entendido como noción comprehensiva y unitaria." Pues es dentro de está ciencia del derecho que se realizará la investigación plateada.

Dentro de esta ciencia, es importante ir precisando conceptos, y lo primero que tenemos que aclarar es el compún error de usar los términos "proceso y procedimiento" como sinónimos. El proceso deriva del latín *processus* , que significa avance, progreso. El procedimiento por su parte deriva del latín *procedo, -ere*, que significa literalmente la acción de avanzar, en el sentido de proceder en una acción judicial.

El procedimiento es entonces, como señalan Couture y Niceto Alcalá Zamora, citados por Rafael Ortiz Ortiz (2001, 132), "*...el método o estilo propio para la actuación ante los tribunales, mientras que el proceso es el conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto susceptible de ser*

dirimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada". Así, el proceso sería entonces la ciencia que aborda el momento jurisdiccional bajo toda su perspectiva, mientras que el procedimiento implica el conjunto de trámites reales en el marco de una discusión jurisdiccional.

Pues bien, se pretende entonces precisar en la investigación planteada el procedimiento para la solicitud y decreto de medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad industrial, antes de que se inicie una acción por infracción, posibilidad que está consagrada en la decisión 486 del Pacto Andino.

La jurisdicción se manifiesta a través del proceso y cada acto, resolución, hecho u omisión está sujeto a su control por las partes, la manera en que ese proceso se desarrolla exteriormente y es lo que se denomina debido procedimiento legal.

El debido proceso legal, es una garantía establecida en la constitución nacional, y ese debido proceso para las actuaciones judiciales se materializa cuando se actúa conforme a los procedimientos que determinan las leyes. Ahora bien, cuando una ley deja vacíos o lagunas, debe entonces recurrirse alas otras fuentes del derecho para llenar las mismas.

El debido proceso, al cual tendremos que ceñirnos para establecer el procedimiento que se pretende determinar en la investigación, implica la existencia y consideración de otros derechos y garantías, como el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, etc.

Dada la importancia de los derechos de propiedad intelectual, el régimen aplicable, sobre todo para la defensa de los mismos, debe estar debida y claramente determinado. El sistema debe estar estructurado de tal manera que otorgue bienestar general, para lo cual es necesario reglas claras, específicas, coordinadas y no contradictorias.

a) Lagunas Legales

Si bien la Decisión 486 del Pacto Andino, prevé la posibilidad del decreto de medidas cautelares antes de que se inicie una acción por infracción, las reglas del juego no están claras, y la seguridad jurídica y lo sistemático de nuestro sistema reclama que se determine un procedimiento que garantice, entre otras cosas, un debido proceso.

Buscamos respuestas claras y lógicas de aquellas circunstancias procesales no resueltas por la legislación aplicable, referentes al procedimiento aplicable para la solicitud y el decreto de medidas cautelares para la protección de los derechos de propiedad industrial, antes de que se inicie una acción por infracción.

Si bien no cabe duda sobre la posibilidad legal de decretar medidas cautelares antes de que se inicie un procedimiento de infracción de los derechos de propiedad industrial, procesalmente existen lagunas sobre el procedimiento a seguir, y justo eso es lo que se busca precisar en este trabajo.

En materia de Propiedad Intelectual, la Decisión 486 es el único instrumento, de los aplicables en Venezuela, que trata directamente de manera especial las medidas cautelares autónomas, es decir, aquellas que se dictan antes de iniciar la acción por infracción, pero lo hace sólo en cinco artículos, faltando en dicha regulación, básicamente, lo relativo al procedimiento aplicable.

Conforme al artículo 276 de la Decisión, los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países miembros

En Venezuela, la principal norma interna después de la Decisión 486, en esta materia es la Ley de Propiedad Industrial, pero ella no regula nada con relación a este tema de medidas cautelares.

A estos efectos, la Constitución Nacional como marco general, señala en su artículo 27 que toda persona debe ser amparada por los tribunales en el goce y el ejercicio de sus derechos y garantías constitucional, por lo que esta posibilidad de medidas cautelares, tiene una justificación constitucional, pues las medidas cautelares son parte del sistema creado justamente para la tutela de esos derechos consagrados constitucionalmente.

Los derechos de propiedad industrial, están consagrados en la Constitución Nacional, así, tenemos que esta materia también tiene una base constitucional, en el sentido de que este derecho esta consagrado también en nuestra máxima ley.

Obviamente, también existen otras leyes, tanto de carácter supranacional como territoriales, las cuales nos nutren de conceptos y principio generales aplicables en esta materia. Todas estas normas nos permiten tener una visión general del tema y de esta manera tener una sólida estructura que nos permita un mejor entendimiento de los problemas, las lagunas existentes, y las mejores soluciones.

La seguridad jurídica y el debido proceso, son reglas básicas de toda jurisdicción. Esto tiene relación directa con la claridad de las normas que regulan un proceso.

Con relación a la posibilidad del decreto de medidas cautelares autónomas para la protección de los derechos de propiedad industrial, si bien en la Decisión 486 está muy clara la consagración de su posibilidad antes de que se inicie un procedimiento de infracción, no está determinado el procedimiento a seguir.

La Decisión 486 regula este procedimiento en sólo cinco artículos, dejando un gran vacío con relación a la mayoría de los aspectos prácticos.

No está determinado cómo debe hacerse la solicitud; qué requisitos de forma y de fondo deben cumplir; no está expresamente establecido cual es la autoridad competente; no está determinado qué debe tomar en cuenta la autoridad competente para dictar esas medidas, cuales defensas tiene la parte afectada; no está determinado, como se funde ese proceso instructorio anticipado con la demanda de infracción que debe interponerse con posterioridad, etc.

La doctrina nacional es poco lo que ha escrito para resolver estas lagunas, y son básicamente los abogados litigantes los que, en la practica, a su mejor entender, o quizás a su mejor conveniencia, han ido solucionando estos inconvenientes. Si además tomamos en cuenta que son pocos los jueces que tiene preparación calificada en esta materia tan compleja e importante, tenemos como conclusión que no ha existido un criterio único, y menos basado en análisis serios y científicos del asunto.

Es de suma importancia para este tema, la decisión de fecha 30 de septiembre de 2004, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que establece importante doctrina con relación a la competencia para la practica de este tipo de medidas. En su oportunidad, nos remitiremos a ella.

Como ejemplo, podemos adelantar que la mayoría de la practica forense, ha solucionado la laguna sobre cómo debe solicitarse la medidas cautelares antes del inicio de un acción por infracción, aplicando analógicamente las pautas señaladas en el Ley de derecho de Autor, que indica que el titular del derecho podrá solicitar una inspección judicial, y si mediante la misma el juez constata la infracción podrá dictar las medidas.

Ahora bien, esta claro que, al tratar de llenar los vacíos legales, de ninguna manera se podrá dejar de lado el derecho constitucional al debido proceso, y en todo momento debemos garantizar el cumplimiento de éste para poder determinar el procedimiento a seguir. El debido proceso, está consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional.

Son muchas las lagunas existentes. Por ejemplo, ¿debe esa solicitud de inspección considerarse entonces desde su inicio como contenciosa, y por tanto cumplir con las normas sobre distribución de expedientes establecida por el Consejo de la Judicatura?. En la practica, tenemos que durante mucho tiempo, los litigantes consideraron que no era necesario someter la solicitud de la inspección judicial al proceso de distribución, sin embargo, en una oportunidad, la Dirección ejecutiva de la Magistratura sancionó a un Juez por haber admitido directamente una solicitud de inspección de este tipo, sin distribución previa.

Existen otras circunstancias en nuestro país, como la existencia de Juzgados ejecutores de medidas, que implican la necesidad de una interpretación conjunta de todo la normativa, pues siendo la función de esos jueces, justamente la ejecución de medidas preventivas, ¿en base a qué podría el mismo juez a quien se le pide la inspección practicar una medida de ese tipo?.

Pues bien, las respuestas las encontramos a través de un estudio de toda la legislación aplicable en la materia, y después de entender la naturaleza jurídica de las instrucciones involucradas, así como el fin último perseguido, todo lo cual da la base para tomar de las fuentes del derecho que nos permite nuestro sistema, la parte que corresponda para estructurar el adecuado y justo procedimiento aplicable.

En las otras normas vigentes, que regulan específicamente la materia de la propiedad industrial, tampoco se establecen normas procedimentales que nos puedan

ayudar a trazar el camino para determinar el procedimiento aplicable. Ni siquiera la Ley de Propiedad Industrial.

Como se dijo anteriormente, todas las demás leyes aplicables directamente en materia de propiedad industrial, nos sirven de marco y nos dan la base necesaria para las conclusiones que debemos elaborar, pero no solucionan directamente los vacíos procedimentales.

El Derecho de autor, es la materia mas similar a la propiedad industrial. Junto con esta conforman el mundo de la propiedad intelectual. Esta materia, está regulada en nuestro país por una ley especial, la cual si consagra normas de procedimiento. Así, como veremos adelante, es necesario remitirnos entonces a esta Ley y aplicarla analógicamente.

En este orden de ideas, es importante destacar que conforme al artículo 276 de la Decisión 486, se deja a cargo de la legislación interna de cada país la regulación de todos los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en esa norma. Pues bien. Efectivamente, allí hay entonces que remitirse pata tratar de subsanar las algunas legales existentes.

b) Aplicación analógica de la Ley de Derecho de Autor

El artículo 4 del Código Civil, contiene la regla general aplicable con relación a las fuentes del derecho. Obviamente, la Ley es la fuente formal directa por

excelencia en nuestro sistema, y conforme al mencionado artículo 4, cuando no exista disposición precisa de la Ley, se deben tener en cuenta las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas.

Desde el punto de vista gramatical, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, la analogía es la "Relación de semanjanza entre cosas distintas", En su acepción relativa al derecho, tenemos que es el "Método por el que una regla de ley o de derecho se extiende, por semejanza, a casos no comprendidos en ella."

Así, la analogía es el instrumento técnico utilizado para llenar las lagunas legales, utilizando, como indica Luis Maria Olaso (1982, 71) la expansión o la fuerza orgánica del derecho positivo.

La fundamentación de la utilización de la analogía, tradicionalmente está en la importancia de la voluntad del legislador, sin embargo, modernamente ha surgido también la teoría de la igualdad jurídica, según la cual supuestos de hecho iguales, deben tener tratamiento igual.

La analogía es de dos clases: (i) analogía de la ley: según la cual al existir semejanza entre un caso previsto en un supuesto de hecho d euna norma y otro no previsto, se aplican a los supuesto no previstos las consecuencias jurídicas consagradas para el caso previsto en la norma; y (ii) analogía del derecho: en la cual, ante una pluralidad de disposiciones singulares, se extraen inductivamente, los principios que las justifican, y después se deducen de estos principios consecuencias que se aplican a otros casos no previstos en la ley.

Como se indicó en los capítulos precedentes, La propiedad Industrial y Los derechos de autor son parte de la llamada Propiedad Intelectual. Así, obligada es entonces la aplicación analógica de la Ley sobre Derecho de Autor, pues, por una parte esta norma regula la materia mas semejante a la Propiedad Industrial, y por otra parte, de la misma manera que la Decisión 486, consagra abiertamente la posibilidad de decretar medidas cautelares antes de que se inicie una acción por infracción.

La Ley sobre Derecho de Autor, tiene mas disposiciones relativas al procedimiento a seguir para la solicitud y decreto de estas medidas autónomas. Tenemos que recurrir entonces a la analogía, como lo señala el artículo 4 del Código Civil, y fijarnos en estas normas para llenar las lagunas legales que, en cuanto al procedimiento, tiene la decisión 486 del Pacto Andino.

La doctrina ha llamado ese procedimiento previsto en la Ley de Derecho de Autor, como procedimiento instructorio anticipado. Así, en primer lugar recurriremos a este procedimiento para tratar de llenar los vacíos legales existentes en la decisión 486.

En sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por primera vez el máximo Tribunal emite opinión sobre la posibilidad de aplicación analógica de la Ley Sobre Derecho de Autor en esta materia.

Conforme a este decisión, siendo la materia más semejante a la Propiedad Industrial los Derechos de Autor, resulta posible acudir a esta legislación, mediante el

prenombrado mecanismo de integración, a fin de llenar los vacíos jurídicos existentes.

El artículo 276 de la Decisión 486 establece que: "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros." En virtud de esta disposición, y conteniendo la 486 regulaciones de procedimiento para la practica de las medidas cautelares en ella consagrada, debemos entonces remitirnos a la legislación interna, donde nos encontramos, por una parte, la orden del uso de la analogía para llenar vacíos legales, y, en el caso bajo estudio, la Ley sobre Derecho de autor que, además de ser la materia mas análoga, contempla el mismo tipo de medidas autónomas, incluyendo normas de procedimiento para su solicitud y practica.

Siendo esto así, no queda la menor duda entonces la de la necesidad y conveniencia de la aplicación analógica de la Ley sobre Derecho de Autor en esta materia.

Ello así, la Ley sobre el Derecho de Autor en su Título VI (Acciones Civiles y Administrativas), dispone que para la práctica y ejecución de las medidas anticipadas, es decir, *cuando no hubiere litigios entre las partes*, el competente será, sin importar la cuantía del asunto, *"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"*.

c) Organismo Competente

Como se dijo anteriormente, el legislador comunitario deja a cargo de la legislación interna de cada país la regulación de todos los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en esa decisión.

El Artículo 245 de la Decisión 486, que consagración la posibilidad de las medidas anticipadas, establece textualmente: "Quien inicia o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente de que ordene medidas cautelares inmediatas...". En este sentido, el Artículo 273 de la misma Decisión establece que por autoridad nacional competente debe entenderse "... al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia...".

Así pues, concatenando estas normas con el Artículo 276 de la misma Decisión, necesariamente tendremos que recurrir a la normativa nacional interna para determinar quién es el órgano nacional competente a los efectos de decreto de medidas cautelares.

La tutela cautelar, es una de las manifestaciobnes de la función jurisdiccional, por lo que esta entonces atribuida a los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, existen distintos órganos jurisdiccionales en Venezuela que tienen distintas jerarquías y funciones, dependiendo de su competencia. Cabe preguntarse

entonces, ¿a cuál de los distintos Tribunales existentes en Venezuela correspondería la práctica de estas medidas?

Como ya quedó determinado, siendo procedente y necesaria la aplicación de la Ley sobre Derecho de Autor de manera analógica para buscar solución a los vacíos legales, tenemos que el Artículo 112 de la referida ley establece:

> "Artículo 112.- Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo precedente 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 ejecutarlas, 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 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. 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."

Observamos que esta norma consagra dos oportunidades en las cuales se pueden decretar medidas. En primer lugar, plantea la posibilidad de su decreto cuando existan litigios ya iniciados, dando la competencia al juez que está conociendo el respectivo procedimiento, salvo que se trate de un asunto cuya

urgencia requiriese la intervención del juez del Municipio del lugar donde van a ejecutarse las medidas, sin importar la cuantía del asunto.

Por otra parte, contempla el supuesto cuando no hay litigio pendiente entre las partes. En este caso, que es el estudiado en este trabajo, las medidas serán decretadas por el juez Municipio del lugar donde deban ejecutársela si su urgencia así lo exigiere.

Corresponde entonces, por analogía, al juez del Municipio donde van a ejecutarse las medidas, la competencia para el decreto de las medidas anticipadas de protección de los derechos de Propiedad Industrial, consagradas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.

Esta interpretación también es acogida completamente por la Sala de Casación Civil en la sentencia anteriormente mencionada del 20 de septiembre del 2004. Allí se indica que la competencia atribuida al juez de Municipio en esta materia constituye una excepción al principio general, y que es sólo posible, cuando existen razones de urgencia, el que se acuerden y practiquen las medidas cautelares solicitadas.

Así, en estos asuntos relacionados con la violación de los derechos de Propiedad Industrial, al momento de solicitar las medidas ante un juez de Municipio, el solicitante deberá alegar y acreditar la urgencia, además de los requisitos establecidos en el Artículo 247 de la Decisión 486, los cuales serán analizados posteriormente.

d) Escrito de solicitud de las medidas

Las disposiciones del Capítulo II de la Decisión 486, que corresponde a las medidas cautelares, tampoco precisa nada con relación a la forma y contenido de la solicitud ante la autoridad nacional competente (Tribunal de Municipio). Tampoco dice nada la Ley de Propiedad Industrial o la Ley sobre derecho de Autor.

Estamos ante un acto de parte que consiste en una petición o solicitud, y ni siquiera se precisa si esa solicitud debe hacerse de forma oral o escrita. No existiendo prohibición expresa de la Ley, debe entonces concluirse que puede hacerse de ambas formas, pero obviamente de esta solicitud oral deberá el tribunal levantar acta escrita.

Señala Silvia Barona (1995. 61), al referirse a las diligencias de la comprobación de hechos que constituyen infracción, que prevé la legislación española, que "Esas peticiones o solicitudes en realidad podrían llamarse demandas, si este nombre no fuera tan característico del acto de iniciación del proceso civil (art. 524 LEC). Así, la forma y contenido de esta solicitud no va a diferir de la del escrito de demanda".

Así pues, no existiendo disposición expresa para este tipo de solicitudes, nos remitiremos a los requisitos establecidos en el Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que sean aplicables para este tipo de solicitud.

Tendríamos entonces que la solicitud deberá contener cómo mínimo:

1.- La indicación del Tribunal ante el cual se propone la solicitud. En las jurisdicciones donde existan varios tribunales de Municipio, puesto que aún el asunto no se ha distribuido, habrá que invocar de forma genérica al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del lugar donde deba practicarse la medida.

2.- Nombre, apellido, domicilio del solicitante y el carácter que tiene. Si el solicitante es una persona jurídica deberá indicar su denominación o razón social y los datos relativos a su creación y registro.

3.- Con relación a la identificación del supuesto infractor, que equivaldría a la identificación del demandado, luce que ello no puede exigirse de manera imperativa.

La naturaleza de esta materia, y la forma como en la practica se comenten las infracciones, no permite siempre al titular del derecho infringido, conocer la identidad del infractor.

Lo importante es la descripción de la infracción y la ubicación de la misma, pero no siempre se conoce la identidad del infractor, por lo que mal podría exigirse. Lo contrario, haría letra muerta en muchos casos esta posibilidad de decreto de medidas.

Ahora bien, es lógico que al solicitar al tribunal el decreto de medios de prueba para comprobar la infracción, en esa misma oportunidad deberá tratar de obtenerse la identificación de la persona responsable de la infracción, de lo contrario

sería materialmente imposible proponer una acción por infracción con posterioridad si no se conoce contra quien debe interponerse.

4.- La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la solicitud, y las pertinentes conclusiones. En este sentido, deberá el solicitante acreditar su legitimación para actuar y deberá expresar en la solicitud los instrumentos en que se funda su pretensión, es decir, aquéllos en los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido. Estos instrumentos, deberá producirlos conjuntamente con su solicitud.

5.- En caso de que esté actuando un mandatario, deberá indicarse el nombre y apellido del mandatario y la consignación del respectivo poder.

Por otra parte, tenemos que, conforme a la Ley sobre Derecho de Autor, el Juez de Municipio también está facultado para ordenar y ejecutar cualquier medio de prueba a los efectos de comprobar la infracción, así como para el decreto de las medidas cautelares. Así, en relación a la forma de la solicitud de decreto de medidas anticipadas, tenemos que la misma podría contener una o dos solicitudes, es decir, podría contener sólo la solicitud de medidas; o contener la solicitud de la practica de una diligencia probatoria, como un inspección judicial, y además el decreto de una medida.

Por su parte, el Artículo 245 de la Decisión 486, también plantea que se puede pedir a la autoridad nacional competente medidas para obtener y conservar pruebas,

y como ha quedado determinado, la autoridad nacional competente para estos casos, es el Juzgado de Municipio.

En primer lugar, podría entonces el solicitante única y exclusivamente pedir las medidas cautelares, para lo cual deberá acompañar la prueba fehaciente con relación a la comisión de la infracción o su inminencia. Es decir, en estos casos, se le solicita al juez del Municipio el decreto de las medidas, quien las decretará sobre la base de la infracción cuya prueba se le suministra junto con la solicitud. Corresponderá entonces al juez de Municipio analizar los recaudos presentados como prueba de la infracción, así como analizar la legitimación para actuar planteada por el solicitante, y, posteriormente, decretar la medida en caso de que así lo considere procedente.

Como otra opción, podría el solicitante, conforme al Artículo 111 de la Ley sobre Derecho de Autor, solicitar al juez que ordene inspecciones judiciales, experticias o cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil, y posteriormente, comprobada la infracción por ese medio, solicitar el decreto de las medidas cautelares.

En este supuesto, el solicitante no acompaña la prueba de la infracción o su inminencia, sino que solicita al juez de Municipio que ordene algunas actuaciones a los efectos de constituir dicha prueba.

La competencia del Juez de Municipio, para ordenar también esas pruebas deviene del Artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, que estipula que si la

urgencia lo exige, esas pruebas y las posteriores medidas pueden ser decretadas por el juez de Municipio del lugar donde van a ejecutarse las medidas cualquiera que sea la cuantía.

Revisando las distintas solicitudes que en la práctica se presentan ante los tribunales de Municipio en la Jurisdicción del área Metropolitana de Caracas, se ha encontrado que, en todos los casos, se ha solicitado al tribunal de Municipio la práctica de inspecciones judiciales y experticias, a los efectos de comprobar la infracción, y una vez comprobada se le solicita al tribunal que decrete las medidas pertinentes.

Esta posibilidad de solicitar al mismo juez del Municipio la constitución de las pruebas, parece completamente conveniente. Mediante esta modalidad, será el mismo Juez de Municipio que posteriormente decretará las medidas, quien podrá corroborar por sus propios medios la comisión de la infracción. De esta manera, el juez de Municipio tendrá constancia directa de la infracción, lo cual le dará mayor criterio para el posterior decreto de las medidas, en caso de que sean procedentes.

Es importante destacar que, indudablemente, este tipo de pruebas ordenadas por el Juez de Municipio en base a las previsiones de la Ley de Derecho de Autor y la Decisión 486, no tendrían el carácter gracioso que normalmente se le otorga a las que pueden solicitarse en base al artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, o cualquier otra normativa que lo permita.

El Artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor estipula que tanto las pruebas como las medidas, las decreta el Juez de Municipio sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde van a efectuarse, pueda oponerse a su práctica o ejecución.

No existiendo la posibilidad de oposición, una vez constituido el tribunal en el lugar determinado para la práctica de una inspección judicial, por ejemplo, tiene plena competencia este tribunal para ejecutar dicha prueba incluso de manera forzosa, pues, como se indicó anteriormente el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar no puede oponerse a su práctica.

Por ultimo, es interesante resaltar que, del análisis de distintos expedientes que cursan en varios tribunales de Municipio, se ha observado que en todos los casos se ha utilizado lo dispuesto en el último párrafo del artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, solicitando la intervención de peritos para la asistencia del tribunal. Normalmente, estos peritos están ligados a la materia de que trate el caso. Estos peritos asisten al tribual para determinar si los hechos verificados realmente constituyen infracción de los derechos de propiedad industrial del solicitante. Por ejemplo, se puede designar como perito a un experto en diseño gráfico u otra material similar, para que asista al tribunal a determinar si un determinado logo o signo, que esté siendo utilizado sin la debida autorización, es igual o similar a alguno reivindicado a favor del solicitante.

Otro punto importante en este tema, es la facultad que tiene el mismo Tribunal de Municipio que decreta la medida, para practicarla efectivamente.

Como es sabido, a partir del año 1996, se crearon Funcionarios Ejecutores de Medidas, a quienes posteriormente se les dio la categoría de Juzgados. La función de estos órganos es efectivamente la ejecución de todo tipo de medidas preventivas o ejecutivas.

Teniendo estos órganos la función de ejecución de medidas preventivas o ejecutivas, cabría preguntarse si serían estos quienes deben entonces practicar las medidas que decrete el Tribunal de Municipio. Sin embargo, la respuesta es necesariamente negativa.

En primer lugar, el último párrafo del artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, expresamente determina que 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 esta clara disposición, contenida en la legislación especial aplicable en esta materia, se determina entonces que las medidas son practicadas por el mismo tribunal que las decreta.

Por otro lado, retomando los principios que se plantearon con relación a la función cautelar, si la medida tuviera que practicarla un tribunal distinto, seguramente perdería su sentido.

Estas infracciones de propiedad intelectual, tienen en el mundo del comercio unas características tan particulares que requieren de una inmediata acción, una vez que son detectadas. No cabe duda entonces que sería un sin sentido decretar la medida y remitir las actuaciones a un tribunal ejecutor, pues el tiempo transcurrido entre una y otra actuación, podría ocasionar que se frustre la práctica de la misma, bien sea mediante el ocultamiento de los bienes infractores, o cualquier otra actividad que pueda realizar el infractor. Además, si no se practica de inmediato la medida, y se permite que los bienes infractores entren al comercio o continúen en él, su rápida distribución hace mas difícil hacer cesar la infracción y causa un grave daño al titular del derecho lesionado, que luego será de difícil reparación.

Por otra parte, el Artículo 245 de la Decisión 486, plantea que a la autoridad nacional competente se le puede solicitar también el asegurar la efectividad de la acción o resarcimiento de los daños y perjuicios. No existe mejor manera para asegurar la efectividad de la acción que permitiendo entonces que el mismo juez que decreta la medida sea quien proceda a practicarla.

En conclusión, tenemos entonces que al mismo tribunal de Municipio a quien se le solicite el decreto de las medidas, puede solicitársele, en el mismo documento, la práctica de cualquiera de las pruebas determinadas en el Código de Procedimiento Civil, a los efectos de constatar la infracción y, además, será este mismo tribunal de Municipio el que practicará la medida una vez verificados los requisitos de procedencia de las mismas.

Otro punto importante con relación al escrito de solicitud, es el relativo a si debe ser sometido al procedimiento de distribución de expedientes creado por el Consejo de la Judicatura.

A partir del año 1.997, se crearon las Oficinas Distribuidoras de expedientes en las distintas jurisdicciones del país. En esas resoluciones, se le atribuye como función a las respectivas oficinas, la distribución permanente de las causas entre los respectivos tribunales.

Estas resoluciones han sido modificadas y, en la actualidad, corresponde a los mismos tribunales esa responsabilidad de la distribución, quienes se turnan periódicamente la actividad.

Desde la primera resolución de fecha 20 de marzo de1997, se estableció que deben ser objeto de distribución las solicitudes. En una interpretación restringida, tendríamos que entender entonces que la solicitud de una constitución de prueba y el posterior decreto de una medidas cautelar anticipada, debería estar sometidas al proceso de distribución en aquellas jurisdicciones donde exista tal procedimiento.

Sin embargo, en otro artículo, la misma resolución establecía que no serían objeto de repartición los asuntos de jurisdicción voluntaria. Si hiciéramos también una interpretación restringida, tenemos que la solicitud de, por ejemplo, una inspección judicial para la comprobación de una infracción, es una solicitud unilateral voluntaria. Así, si aplicamos esta norma, entonces esas solicitudes no tendrían que repartirse.

Al analizar los distintos casos ante los tribunales, observamos que normalmente se presentaban directamente las solicitudes ante cualquier tribunal de Municipio, sin pasar por el procedimiento de distribución. La fundamentación se basaba en esa previsión que establece que no son objeto de repartición los asuntos de jurisdicción voluntaria.

Esta posibilidad había sido admitida así por todos los tribunales de Municipio que habían tramitado estas solicitudes, sin embargo, esto cambió radicalmente en el año 2002 cuando la Juez Altagracia Ruiz de Garagorry, Juez Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, fue sancionada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en virtud de haber recibido y tramitado una solicitud de inspección y decreto de medidas de esta naturaleza, sin el previo requisito de la distribución respectiva.

A partir de esta fecha, los tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas comenzaron a solicitar la previa distribución de estas solicitudes antes de conocer el caso respectivo.

e) Requisitos de procedencia de las medidas.

Con relación a este particular, encontramos requisitos concurrentes en el artículo 112 de la Ley sobre Derechos de Autor y el artículo 247 la Decisión 486.

Se exige entonces, conforme al articulo 247 de la Decisión 486, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.- La acreditación de la legitimación para actuar.

Este requisito, se corresponde con el *fomus boni iuris*, que es un requisito general de la medidas cautelares de nuestro sistema judicial. Esta apariencia del buen derecho, constituye la real probabilidad de que prospere la acción del demandante. Esta es la denominada apariencia del buen derecho.

La necesidad de la legitimación deviene en primer lugar del artículo 238 de la Ley de la Decisión 486, pues este artículo legitima a "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión..." para entablar acción ante la autoridad nacional competente. En este mismo orden de ideas, tenemos que siendo entonces el titular del derecho la persona legitimada para iniciar una acción, de conformidad con el artículo 245, es ese mismo titular el que tiene a su vez la facultad para pedir a la autoridad nacional competente el decreto en medidas cautelares.

En definitiva, el legitimado, será entonces únicamente y exclusivamente el titular del derecho protegido en virtud de la Decisión 486 y ninguna otra persona.

En aquellos casos que exista cotitularidad de un derecho, de conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486, cualquiera de lo cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, por lo que, como consecuencia, cualquiera de los

copropietarios podrá pedir a la autoridad nacional competente el decreto en medidas cautelares.

b.- La existencia del derecho infringido.

Como indicamos, el titular de uno de los derechos amparados por la Decisión 486 es el que tiene la legitimación para solicitar las medidas, y, en este sentido, obviamente tiene que existir entonces vigente tal derecho. La Decisión 486 consagra derechos con relación a; patentes, modelos de utilidad, esquemas de trazados de circuitos integrados, diseños, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas y signos distintivos notoriamente conocidos. Así, tiene entonces que existir vigente un derecho sobre alguna de estas figuras jurídicas.

Esto supone entonces, que la pretensión será la protección de cualquiera de los derechos consagrados en la Decisión 486, es decir, será el ejercicio de un derecho de Propiedad Industrial contra quien lo infringe o lo utiliza sin titulo suficiente.

c.- La presentación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Por último, establece el artículo 247 la necesidad de que se presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, requisito éste que no requiera mayor explicación. Sin embargo, podemos precisar que se limita la situación jurídica cautelable a la presunción razonable de la comisión de

la medida, por haber soportado una medida cautelar improcedente y que fue decretada sin justificación.

La caución deberá ser entonces determinada por el órgano jurisdiccional, quien deberá tomar en cuenta varias circunstancias. Por una parte, el valor probable de los perjuicios que se le causen, y por otra las costas procesales.

f) Medidas que pueden decretarse.

La Decisión 486 del Pacto Andino, consagra expresamente en el artículo 246 las medidas que pueden ordenarse a saber:

> 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;

una infracción o su inminencia. Esto supone que, en primer lugar, la pretensión deberá versar sobre cualquiera de los derechos protegidos en la Decisión 486, siempre que estén siendo objeto de una infracción. En segundo lugar, podría tratarse sólo de los actos preparatorios que inducen racionalmente a pensar en el comienzo de una inminente infracción.

Por su parte, el artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor, establece la necesidad de otro requisito, y de manera concurrente entonces el solicitante deberá alegar y probar la urgencia. Esto es lo conocido como el *periculum in damni.*

Por último, tenemos que el mismo artículo 247 establece que la autoridad nacional competente (Tribunal de Municipio), podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o fianza suficientes antes de ordenarla.

Este artículo nada regula sobre en qué circunstancias debe solicitarse dicha caución. Sin embargo, conforme a la lógica y los pincipios generales procesales, existiendo consagrados unos requisitos de procedencia, luce que ese libre arbitrio del Juez será para el caso de que no están llenos los requisitos de procedencia. Así se justificaría la solicitud de caución o garantía suficiente, suficiencia esta que debe referirse a la posibilidad de indemnizar los daños que puedan causarse al afectado por lo medida. Su busca entonces, en aquellos casos donde no se cumplen con los requisitos exigidos por la ley, constituir una garantía patrimonial concreta, a un eventual resarcimiento de daños y perjuicios que se puedan causar al sujeto pasivo de

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.

Como observamos, estas medidas son a título enunciativo, en virtud que su encabezado claramente el artículo dispone "entre otras".

Siendo que la misma Decisión remite a la legislación interna para todo aquello que no esté regulado en su texto, tendríamos que remitirnos entonces a la legislación procesal interna que regula lo relativo a las medidas cautelares, esto es, al Código de Procedimiento Civil, y conforme a esto, entonces podrían decretarse, además, tanto las medidas nominadas establecidas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, como las medidas innominadas, establecidas en el parágrafo primero del mismo artículo.

Con relación al cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, se trata de una medida cautelar que podría considerarse anticipatoria del

resultado del proceso, pues en la acción posterior que deberá presentar el titular del derecho, precisamente lo que se persigue es acabar con el acto que constituye la infracción.

Las nuevas doctrinas han aclarado que las medidas cautelares no pueden restringirse únicamente a la necesidad de asegurar la ejecución de las sentencias de condena, sino que deben ser empleadas también con la finalidad de garantizar la efectividad de cualquier sentencia que pudiera dictarse en el proceso respectivo. Este fin, puede llevar, en algunos casos, a la necesidad de optar por medidas que anticipen total a parcialmente los efectos de la sentencia principal, pero esta anticipación siempre está marcada por el carácter provisional, transitorio y condicional derivado de la instrumentalidad característica de las medidas cautelares.

En los casos de violación de derechos de propiedad industrial, si no se logra el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, aunque ello pueda considerarse de alguna manera anticipativo a la sentencia de fondo, dicha sentencia, en el supuesto que se declare a favor de la pretensión de la parte actora, no tendría efectividad.

Es importante, en estos casos, el cumplimiento entonces de los requisitos de procedencia, porque serían éstos los que justificarían este tipo de medidas anticipativas. Es decir, los requisitos de procedencia son los que harán sustentables la posibilidad de estas medidas que pueden anticipar parcialmente los efectos de la sentencia. Cumplidos los requisitos de procedencia, no tendría sentido dejar única y

exclusivamente para la ejecución de la sentencia la práctica de estas actuaciones que tienden al cese de la infracción, pues sería completamente inoficiosa una sentencia si durante todo el tiempo del proceso la infracción se estuvo cometiendo.

Esta medida está dirigida entonces a evitar el prejuicio derivado de la permanencia de la actividad infractora durante la necesaria dilación que implicaría el procedimiento o la acción por infracción y constituye entonces un eje fundamental sobre el que se basan las restantes medidas de protección que podrían dictarse. Estas medidas, consistentes entonces en la suspensión de una determinada actividad ilícita es una medida instrumental de la acción de cesación y está destinada a posibilitar que la sentencia, que en su momento estime favorable la pretensión de la parte actora, pueda ser ejecutada en condiciones de plena utilidad.

Con relación a la medida del ordinal b) del artículo 246 de la Decisión, ella también está relacionada con la medida de cese del acto infractor. La suspensión provisional de una actividad ilícita necesariamente implica o necesita una conducta negativa por parte del sujeto pasivo de la medida.

Este tipo de medidas, tal como lo explica Alicia Armengol (2003. 457) están destinadas, más bien, a garantizar los actos de cesación que los de una eventual condena de remoción.

Esta medida también en alguna manera está anticipando la sentencia, por lo que podría decirse que va más allá del mero aseguramiento como función de este tipo de medidas.

Dentro de estas medidas estarían también comprendidas las medidas de secuestro que, conforme a la Ley sobre Derecho de Autor, pueden practicarse sobre todos los bienes que constituyan violación del derecho.

Normalmente la doctrina española, al analizar las medidas equivalentes en su legislación, establece en que este tipo de medidas no está destinada a garantizar los efectos de una sentencia de condena a la destrucción o entrega de esos ejemplares, sino más bien a reforzar o asegurar el pronunciamiento de cesación.

Observamos que este retiro de los circuitos comerciales no se limita a los productos resultantes de la infracción sino a todo lo que rodee la infracción misma, pudiendo incluirse los envases, embalajes, etiquetas, material impreso, publicidad u otros materiales, en fin, cualquier medio que sirva para colaborar con la infracción, es decir, todos los bienes, equipos, aparatos que resulten necesarios para poner en práctica esa actividad infractora.

Con relación a la medida del literal "c)", relativa a la suspensión de la importación o la exportación de productos, materiales o medios referidos en el literal "b)", no se puede menos que decir que es completamente lógica, pues nada se haría con el retiro del mercado respectivo, si se permite que dichos bienes sean, o bien exportados a otro país, o se fabriquen fuera y se permita luego su ingreso a Venezuela.

Con relación al ordinal d), observamos que es una medida cautelar que tiende directamente a la posibilidad de garantizar la ejecución de un eventual fallo a favor,

en el cual se condene el pago de daños y perjuicios. Mediante esta medida se le solicita al presunto infractor la constitución de una garantía suficiente.

Obviamente, el requerimiento de suficiencia debe relacionarse con la posibilidad de resarcir los daños y perjuicios que se demanden en el proceso principal.

Con relación a la última medida, relativa al cierre temporal del establecimiento, en su mismo texto se explica la justificación de la misma. El cierre se puede decretar sólo cuando es necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Todas estas medidas, tienden a lograr el cese de la infracción, que es lo que en definitiva será el *petitum* de la parte actora. Así, cuando esta medida es indispensable para poder evitar la continuación o repetición de la infracción, se justifica completamente el cierre del establecimiento del demandado o denunciado.

g) Defensa que puede oponer el afectado:

Contra este tipo de medidas autónomas, es decir, aquellas dictadas antes de un acción judicial por infracción, y sin intervención de la otra parte, tenemos que el artículo 248 de la Decisión 486 establece que la parte afectada podrá recurrir ante la Autoridad Nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Nada más dice esta decisión en cuanto al tipo de defensa o de revisión que puede solicitar el afectado, y mucho menos con relación al procedimiento.

En este sentido, por la remisión que hace el artículo 276 de la Decisión 486, tenemos que recurrir nuevamente a la Legislación Nacional interna.

El Código de Procedimiento Civil Venezolano, en su artículo 602, consagra el procedimiento a seguir respecto al trámite de la incidencia de oposición en contra de una Medida Preventiva, por lo que sería a esta norma que tendríamos que acudir para tramitar entonces la oposición que se haga contra una Medida atotónoma de Protección de Derecho de Propiedad Industrial.

En este sentido, la comentada Sentencia del 30 de septiembre de 2004, señala lo siguiente:

> "Considera la Sala, asimismo, que por cuanto el artículo 111 de la señalada ley remite al Código de Procedimiento en lo que se refiere a las pruebas a evacuar a los efectos del ejercicio de las acciones civiles y administrativas, nada obsta para considerar que tal remisión también es posible para determinar el procedimiento a seguir respecto del trámite de la incidencia, que no es otro que el previsto en los artículos 602 y siguientes de dicho código, pero en virtud de que sólo por vía de excepción el Juez de Municipio puede decretar y ejecutar medidas cautelares, una vez iniciado el juicio ante el juez competente en razón de la materia, el tribunal de Municipio le deberá enviar a este último el cuaderno de medidas, quien deberá dar plazo para que se haga oposición y se produzcan las pruebas que las partes consideren convenientes a sus intereses, luego de lo cual "...podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar", como lo prescribe el artículo 248 tercer aparte de la Decisión 486.".

Bajo este criterio, que luce acertado, el Juez de Municipio que conoce del decreto y ejecución de medidas anticipadas, no puede conocer de la eventual oposición que ejerciere aquel contra quien obre la medida. En todo caso, debe remitir el respectivo expediente al Juez que conozca de la acción, una vez ésta haya sido formalizada por el solicitante, a fin de que éste abra el correspondiente lapso de oposición conforme lo dispone el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, queda la duda (y en ello no se pronuncia la sentencia) si el afectado por el decreto y ejecución de la medida cautelar debe esperar, en "estado de indefensión", que el solicitante formalice su acción a través de un proceso autónomo acorde a la materia, en el término de 10 días establecido en la Ley, a fin de ejercer sus correspondientes defensas.

Finalmente, el sentenciador expone en el fallo *in comento* que a tenor de lo establecido en los artículos 602 y 604 del Código de Procedimiento Civil, *"el Juez está obligado a abrir tantos cuadernos como partes a ser afectadas por las cautelares indique el solicitante, a fin de que cada una de ellas individualmente consideradas pueda llevar a cabo las defensas que estimen pertinentes a sus intereses"*.

Bajo este contexto, aduce el sentenciador que las medidas preventivas implican la desaprensión de bienes o conductas en el demandado que afectan su esfera jurídica personal, motivo por el cual en ningún caso es permisible

interpretar que los medios impugnativos y de defensa previstos en la Ley, estén condicionados a la citación de todos los demandados en un juicio, pues ello resultaría atentatorio tanto de la garantía de la tutuela judicial efectiva, como también del derecho de propiedad de sus bienes.

h) Formalización de la acción Judicial por Infracción.

Determina la Decisión 486 en su artículo 248, que toda Medida Cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte queda sin efecto de pleno derecho, si la acción de infracción no se inicia dentro de los diez (10) días siguientes contados desde la ejecución de la Medida.

A los efectos de comparar, es interesante señalar que esta misma disposición se encuentra en la Ley de Derecho de Autor, pero otorga al titular del Derecho treinta (30) días para la interposición de la acción.

Observamos entonces que en Materia de Propiedad Industrial el lapso otorgado al titular del Derecho es bastante reducido. Se otorgan únicamente diez (10) días contados desde la ejecución de la medida.

El lapso puede ser considerado bastante corto en virtud de las circunstancias prácticas que rodean la administración de justicia en Venezuela.

En primer lugar, se debe recordar que existe un mecanismo de distribución de causas, por lo que la acción que se vaya a interponer, deberá primero ser presentada

ante un Tribunal Distribuidor, y este, por medio de un sorteo, asignará al Tribunal respectivo que conocerá de la demanda. Esta formalidad administrativa, como mínimo, toma dos (2) días, en virtud que si bien el mismo día que sea presentada puede ser distribuida la causa, es al día siguiente que será remitida al Tribunal que corresponda, quien, luego de dar entrada al expediente, posteriormente procederá a proveer sobre el mismo.

Observamos que la Norma, establece que la acción debe iniciarse dentro de los primeros diez (10) días. Es importante determinar qué debemos entender entonces por el inicio de la acción.

Doctrinariamente, han existido distintas tendencias sobre la interpretación que debe dársele a esto. Podría entenderse que para que esté iniciada la acción, basta con la presentación ante el respectivo Tribunal Distribuidor; otra parte de la Doctrina considera que, para que se considere iniciada la acción, la misma debe estar admitida por el Tribunal al que le corresponda su conocimiento.

Este segundo supuesto, en el que debe obtenerse la admisión de la acción, resalta aún más lo brevísimo del lapso otorgado por la Ley.

Hay que recordar que después de presentada la acción por infracción ante el Tribunal competente, el Juzgado de Municipio que Decretó las Medidas deberá remitir las resultas de las mismas al Tribunal que conoce de la acción, y sólo posteriormente será admitida la demanda. Si se toman en cuenta todos esos trámites,

y su real duración en la practica, los diez (10) días otorgados son realmente escasos, a los efectos de poder haber "iniciado" la acción dentro de dicho lapso.

En la práctica, los litigantes suelen procurar obtener la admisión respectiva dentro del plazo de diez (10) días, a los efectos de evitar cualquier interpretación o pronunciamiento que pueda implicar el levantamiento de las Medidas otorgadas.

Dada la importancia y trascendencia de esta materia, y asumiendo la realidad del sistema judicial venezolano, que implica que el lapso de diez (10) días es bastante corto, puede concluirse que, para alcanzar el espíritu del legislador, basta la interposición de la acción dentro de los diez (10) días ante el respectivo Tribunal Distribuidor, pues las posteriores actuaciones no dependen de la parte actora, por lo que sería completamente injusto otorgar un plazo tan corto para realizar unas actividades y obtener unos pronunciamientos que no dependen de la voluntad o diligencia del actor, y que en la práctica el sistema judicial venezolano, hace casi imposible cumplir.

i) Destino de los Bienes Secuestrados:

Resulta de suma importancia también, analizar el destino de los bienes que hayan sido afectados por una Medida anticipada de protección de los Derechos de Propiedad Industrial. Como se ha analizado anteriormente, existe la plena posibilidad de secuestrar los bienes que constituyan la infracción, los cuales, de acuerdo a la

Legislación Interna, serán obviamente puestos a la custodia de una Depositaria Judicial. Ahora bien, una vez concluido el proceso, se debe determinar cual es el destino de estos bienes.

Obviamente, el destino de los bienes dependerá, en definitiva, de lo planteado en la acción principal. El actor, obviamente alegará que los bienes constituyen una infracción que violan su Derecho de Propiedad Industrial.

Si el bien secuestrado viola los derechos del titular es es porque de alguna manera utiliza o incorpora la creación intelectual del titular del derecho. Así, en aquellos casos donde los bienes secuestrados no pueden separarse de lo que constituye la infracción, el bien en su totalidad podría pasar a propiedad del solicitante que es el dueño del derecho incorporado ilegítimamente en ese mismo bien.

Expresamente al artículo 241, literal e, de la Decisión 486 del Pacto Andino, establece que el demandante podrá solicitar a la autoridad nacional competente "la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputarán al importe de la indemnización de daños y perjuicios."

En la práctica, también suele solicitarse la destrucción de dichos bienes, como una medida alterna que no implicaría la transmisión de la propiedad, sino que, constituyendo dichos bienes, una violación directa de los Derechos de Propiedad Industrial y por lo tanto una ilegalidad en sí mismos, deben retirarse del Comercio y

prohibir su futura incorporación, para lo cual deben entonces necesariamente destruirse. Esta posibilidad del retiro de los circuitos comerciales, está consagrada en el literal c) del mismo artículo.

Si bien este literal no indica expresamente la posibilidad de destrucción, la doctrina internacional ha entendido que no existe otro medio para poder lograr un retiro definitivo y sin riesgo de los circuitos comerciales.

CONLUSIONES

La sociedad como sistema, supone, en cierta medida, una limitación a la libertad, para poder lograr otros beneficios que de manera individual no podrían obtenerse. Así, el Estado es la consecuencia de ese sistema social, y por ello el Estado tiene la función de garantizar los derechos de los asociados. Dentro de esa función de garantía, está necesariamente el poder de prevención, para evitar que se comentan daños a los ciudadanos y al Estado mismo.

Para el ejercicio de esta obligación de prevención, el legislador ha estructurado una serie de medidas preventivas, y dentro de ellas tenemos medidas preventivas de carácter cautelar, que se caracterizan porque tienden a evitar que la futura ejecución de un fallo sea ilusoria, o tienden a garantizar la efectividad del proceso judicial mismo.

Como precisa el autor español Vicente Pérez Daudí (1996, 73), ese carácter de instrumentalizad "*...consiste en que la medida cautelar depende en su existencia de la dependencia de un proceso al que asegura.*"

Hoy en día, los derechos de Propiedad Intelectual, tienen una trascendencia

muy marcada, al punto que podría decirse que la economía mundial se base hoy en día sobre el carácter patrimonial de que gozan todos los derechos protegibles bajo la propiedad intelectual.

Siendo esto así, no podía quedarse el legislador en el reconocimiento de tales derechos, si no que dentro de su función cautelar, tiene que establecer los mecanismos de protección, y consagrar medidas cautelares específicas en esta materia, que puedan satisfacer todas las necesidades que rodean esta materia tan especial y de tanta significación cultural y económica.

La posibilidad de dictar medidas cautelares es herramienta indispensable para la tutela de los derechos que la legislación consagra en materia de propiedad industrial.

Carlos Lema Devesa (1997, 13) comenta:

> *"Como es sabido, a través de los distintos derechos de propiedad industrial, el Ordenamiento jurídico reconoce, a favor de su titular, un derecho de exclusiva sobre un determinado bien inmaterial. Este derecho de exclusiva, por o demás, presenta una faceta positiva y una faceta negativa. En su faceta positiva, el derecho de exclusiva significa que el titular del derecho de propiedad industrial es el único legitimado para hacer uso del bien inmaterial sobe el que aquel recae. En su faceta negativa, por el contrario, el derecho de exclusiva significa que el titular del derecho tiene facultad de impedir que terceros no autorizados hagan uso de aquel bien inmaterial (ius prohibendi). El ordenamiento jurídico, por regla general, reconoce y tutela ambas facetas del derecho de exclusiva..."*

En esta tutela, la institución de las medidas cautelares es indispensable, pues sería inoficioso, consagrar unos derechos sin la real posibilidad de su protección, y sin el establecimiento claro de un procedimiento que contemple la posibilidad de asegurar las resultas de un eventual fallo a favor.

Los intereses que protegen la medidas cautelares non son solamente los intereses de los titulares de las marcas que las solicitan, también se protege el interés de los consumidores y usuarios que son los destinatarios y beneficiarios de las funciones que cumple la marca.

En este sentido, Elena De La Fuente García (1999, 116), resalta la utilidad de las medidas cautelares en esta materia. Así mismo, señala que se resalta siempre, incluso en esta materia, la instrumentalizad de esas medidas "*...las consideren medidas accesorias o complementarias que tienen como finalidad garantizar las consecuencias de un proceso definitivo.*"

El autor venezolano, Ricardo antequera Parilli, al analizar la posibilidad de dictar medidas cautelares antes de que se inicie un proceso, a la luz de la Ley de Derecho de autor, señala que no se trata de actos de jurisdicción de voluntaria, apoyándose también en el criterio del Dr. Arístides Rengel Romberg, si no que constituyen una providencia cautelar específica, de carácter instrutorio anticipado, vinculada a un proceso futuro, y autorizada por la Ley.

Este tipo de medidas, impiden que los actos realizados en franca infracción de

los derechos de propiedad industrial, dañen tales derechos.

El Dr. Rengel Romberg (1986, 268), también se manifiesta sobre este tipo de medidas de la siguiente manera:

> "En estos casos no se trata de actos de jurisdicción voluntaria, en los cuales el juez interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas de los interesados ..l. sino de una providencia cautelar específica, de carácter instructorio anticipado, ... Admitir lo contrario y abstenerse el juez de practicarlas, por resistencia del sujeto afectado, haría letra muerta todo el sistema de protección de los derechos de autor ... y haría incurrir al juez en el delito de denegación de justicia .. Se trata, pues, de una providencia judicial, instructoria y anticipada, vinculada a un proceso futuro ... y la única facultad que concede la ley a la parte contra quien obre, es la de hacerla levantar si al vencimiento de treinta días continuos, desde su ejecución, no se hubiere comprobado la iniciación del juicio principal ...".

Se observa que toda la doctrina se ha pronunciado sobre la consagración de este tipo de medidas, su importancia y su utilidad, pero ninguna ha analizado como se solicitan y ejecutan en la practica.

El instrumento legal fundamental en materia de propiedad industrial, es la Decisión 496 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual en su artículo 245 establece:

> "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."

Con esta norma, no cabe duda sobre la posibilidad legal de decretar medidas cautelares antes de que se inicie un procedimiento de infracción de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, reiteramos, procesalmente existen lagunas sobre el procedimiento a seguir, y justo eso es lo que se tratará en la investigación.

A estos efectos, la Constitución nacional como marco general, señala en su artículo 27 que toda persona debe ser amparada por los tribunales en el goce y el ejercicio de sus derechos y garantías constitucional, por lo que esta posibilidad de medidas cautelares, tiene una justificación constitucional, pues las medidas cautelares son parte del sistema creado justamente para la tutela de esos derechos consagrados constitucionalmente.

Ahora bien, de ninguna manera se podrá dejar de lado el derecho constitucional al debido proceso, y en todo momento deberemos garantizar el cumplimiento de éste para poder determinar el procedimiento a seguir.

Así, es clara la base constitucional de la justificación de el decreto de medidas cautelares para la protección de derechos de los ciudadanos, entre ellos, los derechos de propiedad industrial En este orden de ideas, la legislación especial aplicable, determina la posibilidad legal de decretar medidas cautelares antes de que se inicie una acción por infracción.

Ahora bien, al momento de estudiar cual sería el procedimiento a seguir, y ello no estar determinado por la primera fuente del derecho, es decir, por la ley misma aplicable, tendremos que recurrir en primer lugar a la analogía, como lo señala el artículo 4 del Código Civil.

Así, recurriremos en primer lugar a la Ley de derecho de Autor, que señala pautas sobe cómo debe iniciarse ese procedimiento intructorio anticipado, y luego, para lo que no esté allí resuelto, aplicaremos las otras normas procesales generales y los principios generales del derecho.

El marco será siempre la constitución nacional, y los derechos consagrados, y otro factor muy importante serán los casos prácticos que existan en los distintos tribunales del país, y observar así, las soluciones propuestas por los propios litigantes en la materia.

Por otra parte, tenemos los tratados o acuerdos internacionales, los cuales de acuerdo a la constitución mismo, tienen aplicación pereferente. Así, en esta materia tenemos entre los mas importantes, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs), y el Convenio de Berna, todos los cuales consagran la importancia y necesidad de una debida protección de los derechos de propiedad industrial, y la obligación de los países miembros a tomar medidas y crear legislaciones que protejan eficazmente estos derechos.

En definitiva, aplicando entonces principalmente la analogía, podemos establecer el procedimiento a seguir para la solicitud y decreto de medidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

La finalidad de este procedimiento es asegurar la prueba de la violación de los derechos, y lograr la protección anticipada de los mismos mediante el decreto de medidas cautelares *inaudita partem,* de carácter especial, urgente y necesario, las cuales serán objeto de ratificación por el juez que conozca de la acción principal que por infracción debe formalizarse dentro de los 10 días consecutivos siguientes a su ejecución, constituyendo así, además de las pruebas aportadas para su fundamentación, el instrumento del cual se deriva el derecho cuya protección se reclama.

Este procedimiento tiene como particularidad, la posibilidad de que se decreten medidas cautelares antes de la interposición de la demanda formal en contra del infractor.

En los casos donde aun no existe litigio, las pruebas tendientes a comprobar la infracción y las posteriores medidas cautelares, son decretadas por el Juez de 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. Ahora bien, el mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de

diez (10) 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.

No existe duda sonre la posibilidad legal de solicitar y obtener mdidas cautelares antes del inicio de una acción por infracción, que son decretadas por el Juez de Municipio del lugar donde se cometa la infracción, pero existen muchas lagunas sobre el procedimiento a seguir.

Los lineamientos generales del procedimiento los obtenemos aplicando analógicamente la Ley sobre derecho de autor, e igualmente las normes procesales generales del Código de Procedimiento Civil.

Queda mucho camino por recorrer en esta materia, para poder de una manera concretar solucionar todas las interrogantes que existen sobre este tema, para lo cual sólo la practica y estudio serio y científico sobre todas las instituciones jurídicas involucradas y las necesidades que rodean la materia, nos irán dando respuestas claras, que al final, deberán ser recogidas y sistematizadas por el legislador un un único instrumento, y así garantizar el debido proceso.

BIBLIOGRAFÍA

ANTEQUERA PARILLI, R. (1994). **El nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela.** Buchivacoa: Editorial Buchivacoa.

ARMENGOT, A. (2003). **La Tutela Judicial Civil de la Propiedad Intelectual**. España: La Ley

ASIPI (COMP) (1995). **Tratados Internacionales de Propiedad Industrial.** México: Mariano Soní Cassani.

BARONA, S. (1995). **Medidas Cautelares en los Procesos Sobre Propiedad Industrial**. Granada. Editorial Comares.

BENTATA, G. ((1996). **Temas De Propiedad Industrial**. Caracas: Miguel García e Hijo, S.R.L.

BOTANA AGRA, M. (1994). **La Protección de las Marcas Internacionales.** Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

CALDERÓN CUADRADO, M. (1992). **Las Medidas Cautelares Indeterminadas en el Proceso Civil.** Madrid: Editorial Civitas, S.A.

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS (COMP). (1991). **Derecho Industrial, Patentes y Marcas.** Madrid: Ministerio de Justicia.

Convenio Internacional para la "Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas". **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 2.891 del 23/12/1.981.

CORREA, C. (1998). **Acuerdo TRIP´s**. Buenos Aires: Ciudad Argentina.

DE LA FUENTE GARCÍA, E. (1999). **El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos.** Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

DE LAS HERAS LORENZO, T. (1994). **El Agotamiento del Derecho de Marca.** Madrid: Editorial Montecorvo, S.A.

DE MIGUEL ASENSIO, P. (1995). **Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial.** Madrid: Editorial Civitas, S.A.

Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena N° 285. **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 4.284 del 28/6/1.991.

Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena N° 291. "Sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencia y Regalías." **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 4.284 del 28/06/1.991.

DUQUE CORREDOR, R. (1999). **Apuntaciones Sobre el Procedimiento Ordinario**. Caracas: Fundación Projusticia.

El "Acuerdo de Cartagena" (Artículo 27). (Decisión 236- Texto Oficial Codificado del Acuerdo- Año 1.988). **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** del Acuerdo de Cartagena. Año V- Número 32.

El "Tratado de Berna para la protección de Obras Literarias & Artísticas" de 1.886. (En su última versión de 1.971 con ciertas reformas del año 1.979**). GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 2.954 del 11/05/1.982.

GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI (COMP) (1995). **Informes sobe Propiedad Industrial: 1979-1995.** Barcelona: Imprenta Altés.

HENRIQUEZ LA ROCHE, R. (1996). **Código de Procedimiento Civil.** Caracas: Centro de Estudios Jurídicos del Zulia.

HENRÍQUEZ LA ROHCE, R. (1988). **Medidas Cautelares** (3ra. Ed.). Maracaibo: Centro de Estudios Jurídicos.

HIDALGO MORA, J., y OLAYA ADÁN, M. (1997). **Derecho Del Producto Industrial.** Barcelona: BOSCH.

III CONGRESO IBEROAMERICANO SOBE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. (1997). Montevideo.

INSITUTO DE DERECHO Y ETICA INDUSTRIAL (COMP). (1997). **Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio** (2 vols.)**.** Madrid: CEFI.

JUNIOR, H. (1987). **Processo Cautelar**. Sau Paulo: Edicao Universitaria de Directo.

La "Convención Universal de Derecho de Autor" (COPYRIGHT) de 1.952.(En su última versión vigente del 24 de Julio de 1.971). **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** N° 35.820 del 19/10/1.995.

Ley Aprobatoria del "Tratado de París de 1.883" relativo a la "Protección Internacional de la Propiedad Industrial." **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** N° 4.882 del 30/03/1.995

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakesh por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio. **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 4.829 del 29/12/1.994.

Ley de reforma Parcial de la Ley de Derecho de Autor, **GACETA OFICIAL DE VENEZUELA**. N°. 4.638 del 01/10/1993.

MARTINEZ MEDRANO, G. y SOUCASSE, G. (2000). **Derecho de Marcas.** Buenos Aires: Ediciones La Rocca.

MOGOLLÓN-ROJAS, I. (1997). **La Propiedad Intelectual: Temas Escogidos.** Caracas: Vadell Hermanos Editores, C.A.

MORELES HERNANDEZ, A. (1998). **Curso de Derecho Mercantil.** Caracas: UCAB

ORTÍZ-ORTÍZ, R. (1999). **Las Medidas Cautelares Innominadas.** Caracas: Paredes Editores.

ORTÍZ-ORTÍZ, R. (2001). **La Tutela Constitucional Preventiva y Anticipativa.** Caracas: Editorial Frönesis.

PACHÓN, M. y SANCHEZ ÁVILA, Z. (1982). **El Régimen Andino de la Propiedad Industrial.** Bogotá: Ediciones Jurídicas.

PÉREZ DAUDÍ, V. (1996). **Las Medidas Cautelares en el Proceso de Propiedad Industrial.** Barcelona: José María Bosch Editor, S.A.

RENGEL-ROMBERG, A. (1995). **Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano.** Caracas: Editorial Arte

ROGEL VIDE, C. (COMP). (1999). **Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.** Madrid: Editorial Reus, .S.A.

RONDÓN DE SANSÓ, H. (2000). **Análisis de la Constitución Venezolana de 1999.** Caracas: Exlibris.

RONDÓN SANSÓ, H. (1995). **El Régimen de la Propiedad Industrial.** Caracas: Editorial Arte.

Tratado que Crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. **GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA** Extraordinario- N° 3.216 del 7/7/1.983.