SQ 8116

Tesis
DP 2006
R8.

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

LA TUTELA CAUTELAR EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Trabajo Especial de Grado,
para optar al Grado de Especialista en
Derecho Procesal

Autor: Sandra Tatiana Rueda
Asesor: Alvaro Badell Madrid

Caracas, Agosto de 2006

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

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL TUTOR

En mi carácter de asesor del Trabajo Especial de Grado, presentado por la ciudadana abogada Sandra Tatiana Rueda Solano, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.970.665, para optar al Grado de especialista en derecho Procesal, cuyo título es "La Tutela Cautelar en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial" considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2006.

Alvaro Badell Madrid

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

APROBACIÓN DEL JURADO

Por medio de la presente hacemos constar que hemos leído el Trabajo Especial de Grado, presentado por la ciudadana abogada Sandra Tatiana Rueda, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.970.665, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal, cuyo título es "La Tutela Cautelar en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial". Consideramos que el mismo reúne los requisitos suficientes para el grado de Especialista en Derecho Procesal.

En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2006.

Dedicatoria

A la memoria de mi madre, la mejor compañera en todos los proyectos de mi vida

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 1

I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 7

1.1. Concepto 5

1.2. La Propiedad industrial en la Decisión 486 13

1.3. El Derecho a la Integración en América Latina y la Propiedad industrial 18

II. TUTELA CAUTELAR 28

2.1. Concepto 28

2.1.1. Medidas cautelares y Tutela judicial Efectiva 34

2.1.2. Medidas cautelares y medidas preventivas 37

2.2. Medidas cautelares en la Decisión 486 39

2.2.1. Enumeración en la Decisión 486 43

2.2.2. Oportunidad 50

2.3. Presupuestos 55

2.3.1. Fumus boni iuris 58

2.3.2. Periculum in mora 61

2.3.3. Principio de Prueba 63

2.3.4. Caución 65

2.4. Características 67

2.4.1. Instrumentalizad 67

2.4.2. Adecuación y pertinencia 71

2.4.3 Temporalidad 73

CONCLUSIONES 75

BIBLIOGRAFÍA 78

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

LA TUTELA CAUTELAR EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Autora: Sandra Tatiana Rueda Solano
Tutor: Alvaro Badell Madrid
Fecha: 28 de agosto de 2006

RESUMEN

Teniendo en consideración la normativa comunitaria andina que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contenida en la Decisión 486, se analiza el aspecto novedoso que implica la protección especial al ejercicio económico e industrial para los países miembros a través de medidas cautelares, de carácter urgente, en caso de que cualquier persona infrinja el derecho de uso de su propietario. Estas medidas también proceden en caso de que se realicen actos que amenacen o hagan inminente la infracción sobre una marca, patente, diseño industrial o invención debidamente registrada. Se profundiza en la vinculación entre las medidas cautelares y la tutela judicial efectiva para lograr la efectividad de la sentencia, así como en la dimensión procesal de los presupuestos y características de tales medidas cautelares. Se sigue una investigación teórica, a través del análisis crítico y temático de textos normativos, jurisprudenciales y amplia revisión doctrinal, configurando una investigación analítica y de desarrollo conceptual.

Descriptores: Tramitación de las medidas cautelares previstas en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se encuentra dirigido a la realización de un estudio monográfico, en el cual se expongan los pormenores relacionados con la tutela cautelar en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), prevista en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Este régimen común de protección para marcas, patentes, diseños industriales e invenciones contenido en la Decisión 486, estuvo vigente en Venezuela desde el día primero (1º) de diciembre de dos mil (2000), incorporado al derecho interno venezolano por mandato del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y desde ese momento cesaron los derechos y obligaciones de Venezuela originados de su anterior condición de país miembro de la Comunidad Andina. Sin embargo, las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, permanecen vigentes por un plazo de cinco (05) años a partir de la denuncia.

Más allá de la denuncia formulada por nuestro país, el interés ha ser desarrollado en esta investigación es el análisis a las innovaciones que presenta esta Decisión en materia cautelar, tales como la posibilidad de que la Autoridad Nacional Competente, dicte medidas que permiten, cautelarmente, sancionar las grandes y reiteradas violaciones a los derechos de propietarios legítimos de propiedades industriales debidamente registradas.

Respecto a este tema, la doctrina procesal venezolana -en contraste con la realidad del derecho comparado- es escasa y enfocada más bien a los aspectos substantivos de la disciplina; y no ha mostrado preocupación por concretar un estudio amplio y sistemático de la tutela cautelar prevista en la Decisión 486.

De allí que quienes quieren ilustrarse respecto de la aplicación de medidas cautelares en el derecho marcario andino, deben necesariamente, consultar los estudios realizados por autores extranjeros. Especialmente, la doctrina y jurisprudencia europea, donde el aporte de los últimos tiempos en la materia ha sido muy significativo.

Así tenemos interesantes decisiones del Tribunal de Justicia de Derecho Comunitario, en las cuales criterios como *apariencia de buen derecho, peligro en la demora, ponderación de intereses y tutela cautelar,* se ponen de manifiesto como componentes esenciales e indeclinables de la efectividad misma de la justicia.

Precisamente, en función de la efectiva justicia, las medidas cautelares se dirigen a impedir la comisión de la infracción de un derecho, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, que pudieran afectar la efectividad del fallo.

En tal sentido, la presente investigación pretende dar un tratamiento exhaustivo a estas medidas, desde su dimensión procesal que sirva tanto a estudiantes de derecho, profesionales o cualquier persona interesada en consultar los aspectos más relevantes de las medidas cautelares previstas para la protección de la propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina.

En el primer capítulo, se analizarán tópicos importantes para el desarrollo del tema tales como la definición de propiedad industrial, marcas, modelos de utilidad y breve reseña histórica desde sus orígenes hasta la formación de un cuerpo normativo comunitario para su defensa en la subregión andina.

Se incluyen además, una serie de comentarios respecto del derecho de integración en América Latina y la situación actual de Venezuela ante la Comunidad Andina de Naciones.

Para el desarrollo del segundo capítulo, se partirá del análisis de la doctrina general de las medidas cautelares, su relación con la tutela judicial efectiva, las diferencias entre los vocablos cautelar y preventivo y la enumeración de estas medidas previstas en la Decisión 486.

Se dedica especial atención a la oportunidad para la solicitud de las medidas y los presupuestos que informan de su procedencia, partiendo de los principios de fumus boni iuris, periculum in mora, principio de prueba y la caución.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tal como se anunció en la introducción de la presente monografía, resulta absolutamente necesario hacer referencia a los conceptos de propiedad industrial, que permita un mejor entendimiento del tema para luego abordar su protección cautelar en la subregión prevista en la Decisión 486.

1.1. Concepto.-

Puede definirse la propiedad industrial como el conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica, creador de un nombre, diseño, figura o símbolo usado para distinguir un producto, de explotar y disponer del objeto de su inventiva.

Sobre el concepto de propiedad industrial, el especialista colombiano, Marco Matias Alemán (p. 57) sostiene que la propiedad industrial consiste en un conjunto de derechos sobre ideas y conceptos, que son de importancia en razón de su aplicabilidad tanto en la industria como en el comercio.

Se puede afirmar que la propiedad industrial toma cada día mayor relevancia a nivel mundial. De allí que se ha buscado una protección unitaria a través de una serie de normas jurídicas, tanto en el orden interno como en el comunitario que persiguen fomentar la innovación y la actividad inventiva; así como favorecer el comercio y la distinción de los productos en el mercado.

La propiedad industrial, comprende las palabras, que son las palabras, signos gráficos o ideográficos, sonidos, colores, señales olfativas o táctiles, por si o combinadas, que revisten novedad para identificar productos o servicios y diferenciarlos de otros de la competencia mediante simple apreciación.

Resulta claro que para quienes se dedican al mercado empresarial, resulta imprescindible que sus productos se individualicen a través de una marca, como una forma de ganar clientela e imagen propia, que le permita destacarse en el mercado de productos del mismo segmento.

Etimológicamente, la Real Academia de la Lengua Española (2001,892) define la marca como una "señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia". Comprende todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios

producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares producidos por otra persona, para indicar a sus consumidores su origen empresarial o geográfico, resaltar su calidad y facilitar campañas de publicidad y mercadeo.

Esto último es lo que la doctrina ha denominado principio de la especialidad de la marca, mediante el cual sus derechos se circunscriben a la identificación y explotación comercial de los productos o servicios para los cuales se solicitó la licencia o patente. De allí que podemos referir que estos son derechos relativos, por cuanto se puede ejercer sólo ante los competidores dedicados a la misma actividad.

Los derechos de propiedad industrial tienen una valoración económica por su evidente contenido patrimonial y, por lo tanto, son susceptibles de ser objeto de transacciones, hipotecas, sucesiones, etc. Las patentes y las marcas tienen un papel determinante en la economía de los países tanto industrializados como en desarrollo, constituyendo aspectos patrimoniales tan importantes que muchas entidades dependen enormemente de su fondo de comercio, de su imagen corporativa, de sus inventos (patentes, modelos de utilidad) o de su diseño (modelo o dibujos industriales o artísticos),

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países y afectando, de alguna manera, a la regulación del mercado.

Entre los efectos del derecho de propiedad industrial en el moderno sistema económico, podemos señalar: para el empresario, protege sus resultados y habilita su expresión, y es instrumento de promoción de la actividad de la empresa; para los consumidores permitiéndoles elegir en el mercado los productos deseados conociendo el origen y calidad de los mismos; para la economía, pues racionalizan el comercio, organizan el mercado, hacen posible la competencia, reducen los costos, promueven el desarrollo económico.

Precisamente entre los derechos que se protegen con la propiedad industrial, se pueden identificar una dualidad de ellos; el derecho de uso y el derecho de prohibición o también referido por algunos autores como un derecho de exclusividad en doble vía positivo y negativo.

Respecto al derecho de uso, éste es *erga omnes*, oponible a cualquiera y con una duración de carácter temporal. Este derecho se afirma positivo, por cuanto su titular es el único que puede explotar la invención o uso del signo y

si alguien pretende efectuar un uso lícito deberá obtener la debida autorización de ese titular de derecho por medio de la licencia (de patente o marca).

De otro lado, en el aspecto negativo el titular del derecho podrá prohibir - *ius prohibendi* -, que un tercero sin su consentimiento explote o utilice la patente o la marca; incluso podrá impedir la importación dentro de los límites territoriales en los que el derecho queda circunscrito, si bien estas facultades pueden quedar limitadas en el llamado agotamiento del derecho.

Sobre la dualidad de derechos, Pérez Daudí, V. (1996, 131), señala:

> "(...) Por lo tanto se trata de dos derechos, el derecho de uso y el de exclusividad, complementando el segundo al primero. La especialidad de este tipo de propiedad es el monopolio legal durante un plazo temporal limitado que se concede como recompensa al esfuerzo investigador y para que pueda resarcirse de los gastos que le haya ocasionado la actividad inventiva. Por lo tanto es lógico que el titular del derecho quiera aprovechar esa situación predominante en el mercado para obtener los máximos beneficios posibles. Esta situación privilegiada quedará truncada cuando una tercera persona comercialice el mismo objeto. Pero el conflicto sólo se producirá si lo realiza sin su consentimiento".

Tal y como muy acertadamente lo refiere este autor, estamos en presencia de un monopolio temporal del derecho a favor de su titular. La

Comunidad Andina, en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial dispone para el caso de las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y diseños industriales, una duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su registro o concesión, según sea el caso; renovables por períodos iguales. Para las patentes de invención, la duración es de veinte (20) años a partir de la presentación de la respectiva solicitud.

En relación a los orígenes de la propiedad industrial, los mismos se identifican en Europa a partir del siglo XI, con la aparición las marcas "colectivas", creadas por organizaciones profesionales de artesanos. Posteriormente, con la Revolución Industrial, la libertad de comercio y la producción en serie, la marca individual pasó de un segundo a un primer plano.

Así, durante la primera mitad del siglo XIX aparecen muchas marcas individuales, por lo cual el uso de éstas hizo necesaria su reglamentación confiriendo derechos exclusivos sobre las mismas. En Inglaterra en 1623, con un estatuto se reconocía los derechos de los inventores y luego se consagró la

ley en 1823. En Francia se desarrolló la Ley del 23 de junio de 1857, con la cual, según varios autores se instituyó el derecho francés de marcas. Esta ley preveía que la propiedad de la marca era del primero que la usara y estuvo vigente más de 100 años, hasta 1964.

En España aparece consagrado por primera vez el derecho a la propiedad industrial, en el Real Decreto del 29 de noviembre de 1796, que fue ampliado concretado en la ley de 1820 y más tarde en el estatuto vigente que data del 26 de julio de 1929. También encontramos la Real Cédula en 1945, dictada por Don Juan II de España, donde los orfebres debían inscribir sus marcas en los objetos de plata de su fabricación, esto con el fin de determinar el origen de la mercancía y el artesano.

En cuanto a la evolución histórica de las normas procesales venezolanas sobre propiedad industrial, en 1877 se promulgó la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio. En fecha 10 de diciembre de 1956, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227, la Ley de Propiedad Industrial (vigente parcialmente).

En el año 2002, la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología y Comunicación Social, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de Propiedad Industrial para regular el marco legal de la protección de los derechos de propiedad industrial, cuya primera discusión fue aprobada en fecha 17/10/2002. Sin embargo, hasta la presente fecha no se han dado otras discusiones a la misma.

El derecho de propiedad industrial también es reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, basándose en dos principios:

> "Artículo 27.- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
>
> 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Sobre este aspecto podemos concluir que la propiedad industrial es uno de los activos más valiosos de las empresas, por lo tanto su protección a nivel interno y comunitario se traduce en un valor agregado que brinda jerarquía competitiva a productos y servicios.

De allí que resulta prioritario entre las labores pendientes para la Asamblea Nacional, sancionar la nueva ley de Propiedad Industrial, acorde a las nuevas realidades del mercado.

1.2. La propiedad industrial en la Decisión 486

Siguiendo la tendencia internacional de establecer bloques económicos con criterios comunes de regulación para la propiedad industrial, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), anteriormente compuesta por Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, desarrolló una estructura jurídica e institucional similar a la de la Comunidad Europea.

Es que precisamente, los derechos de propiedad industrial tienden a la internacionalizaci´n y en ese sentido, la más autorizada doctrina afirma lo siguiente;

> "Lo primero que hay que decir es que el Derecho Marcario y en general el Derecho de Propiedad Industrial, tiende a la integración. De vieja data existen tratados internacionales como el Convenio de la Unión de Paris, de 20 de marzo de 1883, que aún hoy conserva mucha importancia. En la Comunidad Económica Europea se presentó desde 1980 el Proyecto de Reglamento sobre la Marca Comunitaria, el que recibió conceptos favorables por parte del Comité Económico y Social de las Comunidades en septiembre de 1981" (Uribe Arbelaez, M., 1986, 257)

Este carácter internacional de la propiedad industrial también fue considerado en el ámbito andino; el Acuerdo de Cartagena textualmente dispuso lo siguiente:

> "Artículo 27.- Antes del 31 de diciembre de 1970 La Comisión a propuesta de La Junta, aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un régimen común sobre tratamiento a capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías".

Podemos notar como este Régimen Común fue concretado a través de un marco regulatorio, adecuado a los estándares exigidos por la normativa multilateral, contenidas en las Decisiones 85, 311 y 313 del año 1992; la Decisión 344 del año 1994 y por último la Decisión 486 del año 2000, aprobada como una regulación para proteger las marcas, patentes, diseños industriales e invenciones de los países miembros para ese momento.

Aunque existen diferentes posiciones en relación con los tipos de objeto que se encuentran comprendidos dentro de la propiedad industrial, consideramos que la Decisión 486 es precisa al comprender las patentes de invención, esquemas de trazado, circuitos integrados, los modelos de utilidad, dibujos, diseños industriales y signos distintivos, marcas colectivas,

marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, lemas comerciales y denominaciones de origen.

La Decisión 486 expresamente dispone que los modelos de utilidad deben considerarse:

"Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".

En relación con los diseños industriales el artículo 113 los define como:

"Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

Concretamente en torno al concepto de marca, se establece:

"Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

En esta clasificación, podemos notar la particular inclusión que expresamente hace el artículo anteriormente citado respecto de la protección marcaria a las "marcas olfativas y auditivas", a diferencia de la anterior Decisión 344 que no tenía una disposición específica y a propósito. Más aún, se puede afirmar que no existe ni en la regulación de la marca comunitaria europea, una disposición normativa similar a la *supra* citada en donde de manera expresa se permita registrar la marca olfativa y sonora.

La Decisión 486 viene a regular las actividades lícitas y a sancionar las ilícitas en torno a la propiedad industrial, por las nefastas consecuencias que generan, tales como pérdidas económicas para los titulares de derechos y la cadena legítima de comercialización; fuerte disminución de la capacidad

empleadora, esencialmente por despidos de personal calificado; evasión tributaria; desviación de talentos formados, ausencia de nuevas inversiones, entre otras.

La normativa sancionatoria prevista en la Decisión 486, se aplica cuando se vulnere la posición privilegiada del creador de una marca o signo distintivo, para evitar que sufra un perjuicio económico por el creciente índice de piratería tanto en materia de derecho de autor y derechos conexos, como en el área de la propiedad industrial.

Para tal supuesto, la Decisión 486 reserva al titular del derecho de propiedad industrial la acción por infracción, para actuar contra cualquier persona que infrinja su derecho o haga inminente la ocurrencia de esa infracción, según prevé artículo 238 de la Decisión;

> "Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
>
> Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación".

Sobre este marco regulatorio andino de propiedad industrial, podemos concluir que el mismo cubre las expectativas de individualización de los productos y promueve la apertura e internacionalización de las economías de sus países miembros.

1.3. El derecho a la integración en América latina y la propiedad industrial.-

El derecho a la integración es definido en palabras de Díaz Muller, L. (1988, 33) como "la rama del derecho económico que contiene las fórmulas jurídicas comunitarias, con autonomía científica y regida por el derecho interno".

En ese orden de ideas, podemos citar los comentarios incluidos en el Libro Homenaje a Lorenzo Herrera Mendoza (1970, 15), publicado por la Universidad Central de Venezuela, ya desde épocas antiguas, se hablaba de la tendencia a la creación de una unión para la protección de la propiedad industrial:

"La tremenda expansión que en nuestros días han tomado el comercio y la industria, hasta el punto de que pueda hablarse de un comercio y de una industria supranacionales, ha obligado a internacionalizar las normas de protección de la llamada propiedad industrial. Consecuencia de esta tendencia fueron el Convenio de la Unión de París, del 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial, y las revisiones efectuadas en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washintong, el 2 de julio de 1911; en la Haya, el 6 de noviembre de 1925, y en Londres, el 2 de junio de 1934"

Como fenómeno jurídico y económico, la integración acarrea derechos y obligaciones para todos los estados comprometidos. Sobre este punto, en el ámbito andino, se ha referido lo siguiente, "El derecho de la integración en América Latina participa de la noción de Derecho Económico, entendido éste como un conjunto armónico de reglas cuya articulación será responsable de la ejecución de las políticas del desarrollo" (Alemán, M. p. 9)

Así pues, el grupo andino nació para aprovechar las ventajas que ofrecían los grupos regionales de integración, en búsqueda de la unión política y económica, social y humana, a partir de una comunidad de intereses.

Con respecto a los objetivos principales que persiguió el llamado Pacto Andino desde sus comienzos, como lo prevé el capítulo I del Acuerdo de Cartagena de 1969 fueron:

> "Art. 1.- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros y acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el tratado de Montevideo y establecer las condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común"

Respecto a los fines de la Comunidad Andina, resulta pertinente citar las palabras de Suárez M., J. (2005, 181); a saber,

> "la comunidad andina no tiene fines que buscan un resultado concreto en forma inmediata sino que se requiere para llegar a ellos de un proceso previo de conformación o perfección, que busca ir más allá de una simple colaboración o coordinación entre los países participantes, con el deseo de crear compromisos profundos que implican la constitución de un nuevo espacio territorial. Los objetivos de la Comunidad Andina coinciden con los de un proceso de integración en los que, si bien pudiera no acordarse de inmediato o a muy corto plazo la constitución de una nueva unidad territorial en la que los Estados participantes, manteniendo su individualidad, puedan realizar las actividades que determine el tratado con plena libertad de sus factores de producción sin discriminación ni obstáculos ni fronteras u otras medidas de efecto equivalente, esto se tenga previsto hace en un plazo razonable".

Tal como se dejó sentado en la introducción de esta monografía, las Decisiones y Resoluciones dictadas por los órganos comunitarios andinos, se incorporan al ordenamiento jurídico interno venezolano por mandato del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

> "**Artículo 153**.- La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región (...). 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".

En consecuencia, las normas sobre propiedad industrial contenidas en la Decisión 486 tienen aplicación preferencial frente al derecho interno. Al referirse a este punto Pachón, M. (1990, 41), señala lo siguiente:

> "Consecuencia del efecto prevalerte del Derecho Comunitario Andino en materia de propiedad industrial, es el que se impone a los países miembros y a sus justiciables (ressortissants) y por consiguiente a los jueces internos, sea cualquiera el nivel que se encuentren. El deber de los jueces nacionales será aplicar el Derecho Comunitario de preferencia cuando se presente un problema que tenga que ver con la propiedad industrial, derecho que puede ser invocado por los justiciables (ressortissants) en cualquier conflicto, pues los conflictos deberán ser resueltos por el régimen común y no por el derecho interno".

Sobre la aplicación preferente del Derecho Comunitario Andino, la doctrina colombiana destaca;

> "(...) tampoco se trata de la derogatoria de la norma nacional por la comunitaria, puesto que son dos ordenamientos jurídicos diferentes que han establecido procedimientos propios para crear y extinguir el derecho. En caso tal de que el evento en que la norma interna sea incompatible con la regional, la interna continúa vigente aunque no se aplique, esperando el momento oportuno en que la comunitaria que la desplazó se modifique, recuperando la aplicación perdida" (Alemán, M. p. 36).

En términos generales, la Comunidad Andina de Naciones cuenta con autoridades supranacionales con competencia suficiente para dictar normas comunitarias, esto es, derecho comunitario secundario con efecto directo, aplicación directa y supremacía sobre el derecho interno, en caso de conflicto entre una norma andina y una nacional.

Estas normas jurídicas andinas consideradas por disposición expresa de la Constitución como "parte integrante del ordenamiento legal vigente", al incorporarse al derecho interno, implica una creación de derechos y deberes, los cuales no pueden ser derogados ni modificados por normas nacionales.

Ahora bien, con la denuncia al Acuerdo presentada en fecha 22 de abril de 2006, Venezuela se acogió a lo previsto por el artículo 135 del Acuerdo de Integración Subregional Andino:

"Artículo 135.- El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por Decisión de la Comisión y a petición del país Miembro interesado
En relación con los programas de integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62".

En uno de los últimos fallos dictados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se hace referencia a la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela;

" (...) En el marco del artículo transcrito, la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese País Miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de País Miembro. Lo anterior significa que desde el momento de presentación de la denuncia del Tratado, cesaron los derechos y obligaciones que había adquirido, en el marco de la integración andina, con excepción de lo previsto en el artículo 135 trascrito, es decir el derecho a importar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio de cualquiera de los Países Miembros que haya sido debidamente acordados en la ejecución de dicho Programa por espacio de cinco años, contados a partir de la fecha de la denuncia del Tratado" (Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en fecha 27/06/2006. Caso: Sociedades Aceiteras del Oriente S.A. Proceso 145-AI-2005)

Cabe destacar que tal como lo dispone el artículo 135 del Acuerdo de Integración Subregional, las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, permanecen vigentes por un plazo de cinco (05) años a partir de la denuncia.

Sobre este punto podemos referir que en la actualidad existe un nivel de incertidumbre respecto al marco regulatorio de los derechos de Propiedad Industrial para Venezuela, como resultado de su denuncia del Acuerdo y la interpretación del artículo 153 de la Constitución.

Así pues se puede concluir al respecto que, existen dos interpretaciones posibles. De una parte, se puede considerar que la sola presentación de la denuncia, implicó el cese los derechos y obligaciones de Venezuela originados de su condición anterior de país miembro de la Comunidad Andina, en aplicación del principio de *res Inter alios acta.*

Partiendo de esa posición, cesaron las siguientes Decisiones:

- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial

- Decisión 351 Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Decisión 345 Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales
- Decisión 391 Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

En consecuencia, los diversos asuntos que venían siendo regulados por las normas andinas pasarían a serlo por las normas de la Organización Mundial del Comercio y, en lo no regulado por éstas, las normas del ordenamiento jurídico venezolano.

Entre las normas del ordenamiento jurídico ha ser aplicadas tenemos:

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 98, 124 y 127)
- Ley de Propiedad Industrial (1955)
- Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (1993)
- Convenio de París (Gaceta Oficial N° 4.882 de fecha 30.03.1995)
- Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad industrial relacionados con el Comercio ADPIC (Gaceta Oficial N° 4.829 de fecha 29.12.1994)

- Convenio de Berna para la Protección de obras literarias y artísticas
- Convenio de Roma para la protección de los artistas e intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Desde otra óptica, podemos afirmar que considerando a las normas comunitarias andinas como parte integrante del derecho interno, las mismas estarían aún vigentes después de la denuncia del Acuerdo. Esta teoría se extrae del análisis de que no existe disposición constitucional o legal que establezca que por la denuncia, las normas pierden vigencia. Ante lo cual, se requiere la revocatoria expresa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de las decisiones emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por los momentos, quedaría esperar una interpretación que en tal sentido emane de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la interpretación del artículo 153 de la Constitución, con la cual poder orientar a los agentes económicos sobre el particular.

También sería oportuna la sanción de la nueva Ley de Propiedad Industrial, que contemple los nuevos supuestos acordes con la actualidad del mercado económico marcario, que actualice inclusive los diversos supuestos previstos en la normativa comunitaria andina.

CAPITULO II

TUTELA CAUTELAR

Desarrollados los aspectos básicos de la propiedad industrial y a los fines de abordar específicamente el tema de la tutela cautelar, resulta necesario realizar un análisis previo a la doctrina general de estas medidas y su instrumentalidad para alcanzar la tutela judicial efectiva.

2.1. Concepto.-

Las medidas, en general tienen como finalidad primordial prevenir o evitar un riesgo, de modo que la podemos considerar como un género en el cual se pueden incluir diversas posibilidades, con el objetivo de servir al mantenimiento del estado de Derecho.

En ese sentido, la Decisión 486 dispone que el titular del derecho de propiedad industrial puede acudir a la Autoridad Nacional Competente a solicitar medidas cautelares para actuar su derecho y evitar que la declaración del proceso futuro devenga inútil e ineficaz.

Estas medidas se ubican dentro de las funciones de tutela del Estado, encomendada a todos sus órganos para la protección, amparo, defensa, custodia o cuidado de personas e intereses, de allí que pude abarcar no sólo a los órganos jurisdiccionales, sino a todos aquellos que tienen una función pública.

En ese orden de ideas tenemos la opinión de Ortiz-Ortíz, R. (2001, 161), que entiende la aplicación de medidas cautelares como una función del Estado;

> "En lo que a nosotros respecta, visualizamos la cautela como una manifestación de la función preventiva de los órganos jurisdiccionales; esto es, la actividad de "prevenir" (un daño, un evento indeseable, una situación lesiva del Estado de Derecho) no es una actividad *exclusiva* de los órganos jurisdiccionales, antes por el contrario todos los órganos del Poder Público tienen la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para evitar el acaecimiento de un evento o una situación lesiva del Estado de Derecho".

Cuando la tutela es calificada de cautelar es ejercida por los tribunales, con la finalidad de prevenir un peligro específico que pueda hacer ilusoria la ejecución del fallo, "tienden a asegurar anticipadamente los resultados prácticos del derecho deducido en el proceso" (Diccionario Jurídico Venelex, 2003,737).

Son cautelares las medidas que procuran la efectividad y la eficacia de un proceso judicial, precaviendo en el sentido inmediato, un daño en los derechos subjetivos de los intervinientes en un proceso, y en sentido mediato, la futura ejecución y efectividad de un fallo.

Para mayor entendimiento, necesariamente debe citarse la opinión del autor Henríquez La Roche, R. (1983, 30), quien habló de tutela Jurisdiccional Cautelar, definida como "aquella que va dirigida a hacer cesar el peligro de un daño en potencia, impidiendo la comisión o continuación de un acto perjudicial al interesado, o facilitando la actuación futura del derecho mismo".

Sobre el poder cautelar otorgado a los jueces, resulta conveniente incluir como concepto general:

> "El poder cautelar implica la potestad reglada y el deber que tienen los jueces para evitar cualquier daño que se presente como probable, concreto e inminente en el marco de un proceso en perjuicio de las partes y, por supuesto, en detrimento de la administración de justicia (...) la potestad otorgada a los jueces y dimanante de la voluntad del legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdicicional y con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia " (Ortíz-Ortíz, R. 1999).

En ese mismo sentido las palabras del procesalista uruguayo, Couture, quien al referirse a las medidas cautelares las define como aquellas dispuestas por el juez con el objeto de impedir que los actos de disposición o de administración pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y, con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo (citado por Opertti Badán, D., Cuarto Curso de Derecho Internacional Privado, Washington DC, 1977, p. 433).

Sobre este punto, podemos afirmar que las medidas cautelares son una herramienta valiosa para la protección al propio Estado de Derecho, ya que sirven como una respuesta adecuada a ciertos requerimientos de los justiciables que claman por soluciones inmediatas en tiempo razonable.

Especialmente valiosas resultan en la protección a la propiedad industrial en donde para el empresario la solución a determinadas situaciones y conflictos no admiten demora. El propio transcurso del tiempo hace evidente el peligro de riesgo o frustración de la tutela judicial final o al menos, hacerlo menos gravosa.

Respecto de la demora, Opertti Badán, D. (1977, 453) trae a colación el presagio de Calamandrei cuando expresa que la demora del proceso parece destinar a la sentencia, por deseo de perfección, a llegar demasiado tarde como "la medicina largamente elaborada para un enfermo ya muerto".

La función asegurativa de las medidas cautelares, se refiere a su actuación ante cualquier situación en que los derechos o intereses a proteger en el proceso de fondo puedan desaparecer, dañarse o desmerecerse irremediablemente si la medida cautelar no interviene. Se convierten las medidas cautelares en instrumentos de justicia; siendo la instrumentalidad su mayor característica y es a su vez, su naturaleza jurídica.

Henríquez La Roche, R. (1983, p. 30) señala que "son tres los elementos que conforman la definición de la providencia cautelar: Primero anticipa la realización de un efecto que puede o no ser repetido con mayor o menor intensidad por un acto posterior, segundo, satisface la necesidad urgente de hacer cesar un peligro causado por el inevitable retardo en la administración de justicia, y tercero, sus efectos están preordenados y atendidos a lo que resuelva la providencia de mérito subsecuente."

En ese sentido, Aguiar-Aranguren, A. (1994, 21) refiere "Las medidas que resultan de la actividad procesal cautelar, en efecto, no hacen otra cosa que anunciar y preparar la puesta en práctica de la garantía suprema que significa la jurisdicción, cual es la de declarar la certeza oficial del derecho que ha de ser reintegrado por virtud de su trasgresión o violación".

El concepto de las medidas cautelares ha evolucionado con el Derecho Procesal; como se resume en la obra 200 años del Colegio de Abogados del Distrito Federal (1989, 356), hasta que se llega a admitir "la existencia autónoma de una función cautelar en el ámbito de los poderes jurisdiccionales ya que, originalmente, la misma fue considerada como un apéndice de la ejecución forzosa. Posteriormente, se la ubicó en la esfera del proceso de cognición (Calamandrei) y más tarde en el de las incidencias procesales de carácter extraordinario y provisorio (Mattirolo)".

Respecto a la tutela cautelar, el maestro Calamandrei, P. (1973, p. 156-157) sostiene:

> "A fin de que la reintegración del derecho obtenido por vía jurisdiccional pudiera resultar prácticamente de igual eficacia y oportunidad que la ejecución voluntaria, sería

necesario que la declaración de certeza y la puesta en práctica de los medios de coacción, actuasen *instantáneamente,* de manera que tomasen la situación de hecho como era en el momento en que, de la norma abstracta, nació el precepto individualizado, y de poder proveer así *re adhuc integra.* Pero esta instantaneidad del acto jurisdiccional no es prácticamente posible, porque el desarrollo de las actividades indispensables para llegar a la declaración de certeza y después a la coacción exige casi siempre de un tiempo no breve; de suerte que existe un peligro de que, mientras los órganos jurisdiccionales se ponen a la obra para proveer, la situación de hecho se altere de un modo tal que haga resultar ineficaces e ilusorias sus providencias, destinadas así a llegar demasiado tarde, cuando el daño sea ya irremediable".

2.1.1. Medidas cautelares y tutela judicial efectiva.-

El concepto de medidas cautelares está estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva, tal como lo refiere el maestro García de Entería, E. (2004, p. 331);

"(...) La medida cautelar es contenido inseparable del derecho a la tutela judicial efectiva. El legislador no puede, en modo alguno, negarlo o impedirlo. A mayor abundamiento, los jueces tendrán que otorgarlas cuando de no hacerlo se pone en riesgo la efectividad del fallo final. Toda discrecionalidad hipotética del juez para otorgar o denegar las medidas cautelares queda excluida".

La protección cautelar está conectada a los principios constitucionales del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, consagrada en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que estas medidas sirven como mecanismos idóneos y suficientes para hacer eficaz la sentencia definitiva.

Tal como lo refirió Javier Barnes "la tutela judicial efectiva entendida como derecho fundamental *motor del progreso jurídico*" (Citado por Ortiz-Alvarez, 1999, p. 40).

En el mismo sentido, la profesora Quintero Tirado, M. (2003, p. 106) afirma, "La constitucionalización del proceso imprime un prisma de búsqueda de eficiencia jurisdiccional, y así el principio del debido proceso sería hueco, si a la par de la garantía de acceso a la justicia, no se proyectasen nuevas técnicas que otorguen la razón a quien la tiene, en un tiempo razonable, y mediante una sentencia que pueda ejecutarse, haciéndose realidad lo pretendido por el justiciable jurídicamente acertado".

El fortalecimiento a la tutela judicial efectiva implica el fortalecimiento de la tutela cautelar, en el sentido de que éstas sirven para asegurar la plena

efectividad del acto terminal del proceso; por ser un instrumento no sólo idóneo sino imprescindible para la efectividad de la sentencia y la tutela del derecho de fondo.

Siguiendo al autor Ortiz-Alvarez, L. (1999, p. 40), "En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva tiene incidencia directa y determinante en tres momentos o etapas, a saber, *grosso modo*: en el acceso a la jurisdicción; en el debido proceso; y en la eficacia y ejecución de las sentencias. Como se observa, las medidas cautelares entran dentro de tal radio de acción, básicamente dentro del debido proceso, aún cuando ellas también tienen que ver con la eficacia de la sentencia".

Respecto de las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Civil Ortiz-Ortíz, R. (1999, p. 6) refiere, "Antes del Código de Procedimiento civil de 1987 no podía afirmarse la existencia de un poder cautelar general para el juez venezolano, algunas normas conferían amplias facultades en materia de medidas pero cuya finalidad y esencia no son precisamente "cautelares", como ocurre precisamente en las medidas previstas en los artículos 171 y 191 del Código Civil, siendo éstos, más bien, medidas de tutela de derechos pero no medidas cautelares" .

2.1.2. Medidas cautelares y medidas preventivas.-

Entendiendo a las medidas cautelares como disposiciones jurisdiccionales que protegen o precaven que el fallo de un juicio principal no quede infructuoso o ilusorio en su ejecución; resulta conveniente deslindar los conceptos de medidas preventivas y de medidas cautelares.

Las medidas cautelares son esencialmente preventivas aún cuando no todas las medidas preventivas tienen la finalidad, *strictu sensu,* de precaver la ejecución de un fallo jurisdiccional.

Al respecto, la opinión de la doctrina venezolana se pronuncia en el sentido siguiente:

> "Es completamente errado sostener que las medidas administrativas que comportan una prevención tengan naturaleza cautelar, al contrario siguen siendo actos administrativos los primeros y, actos legislativos, los segundos. Todo este análisis nos permite concluir que todas las medidas cautelares son medidas preventivas pero no todas las medidas preventivas tienen una finalidad cautelar". (Ortiz-Ortíz, R. 1999, p. 13).

La determinación de medidas cautelares no es posible en el supuesto de que las mismas sean aplicadas por el órgano administrativo ya que la naturaleza cautelar dependerá de que estén destinadas a precaver la ejecución de un fallo.

En consecuencia, queda claro que la tutela cautelar se aplica siempre que hay riesgo de frustración de la tutela judicial final y para ello, se dispone de cualquier medio que sea oportuno para evitar esa frustración que impediría la efectividad o frustración total de esa tutela o, al menos que ésta no sea afectada gravemente.

He aquí la parte importante de la actuación del juez, quien deberá valorar los elementos de convicción de los cuales dispone para acordar la medida. El carácter urgente de una demanda de medidas cautelares debe apreciarse por relación a la necesidad que haya de ordenar tales medidas a fin de evitar que se cause un perjuicio grave e irreparable.

El poder cautelar de los jueces es una de las facultades imprescindibles de sus funciones. En este punto, y siguiendo la jurisprudencia del Derecho Comunitario Europeo, García de Enterría, E. (2004, 55), afirma;

> "Es importante notar que existe una significativa decisión de un órgano europeo de justicia constitucional que ha declarado que la existencia de facultades para acordar medidas cautelares forma parte de las imprescindibles con que debe contar un juez para que éste pueda otorgar justicia efectiva. Me refiero a la importante Decisión del Consejo Constitucional francés de 23 de enero de 1987 sobre el control judicial de los actos dictados por el Consejo de la Concurrencia en materia de prácticas restrictivas del mercado".

Más adelante el mismo catedrático español, profundizando en el análisis la revolucionaria sentencia Factortame, afirma respecto a la competencia para acordar medidas cautelares para el derecho administrativo y comunitario afirma respecto a las medidas cautelares que:

> "no pretende más que asegurar anticipadamente alguna eficacia a la decisión de fondo, evitando su frustración práctica cuando ésta es previsible si el auxilio cautelar no se presta. En la sentencia de primera instancia de la *Divisional Court* se expresa esto con gran elegancia existe en el Tribunal nacional la jurisdicción necesaria para que la justicia pueda ser hecha" (García de Enterría, E. 2004, 55).

2.2. Medidas cautelares en la Decisión 486.-

Los nuevos tiempos requieren adaptar las normas a las necesidades prácticas de garantizar la propiedad industrial, sin lesionar por ello las garantías procesales de las partes. De allí que las uniones comunitarias,

desarrollen normas comunes con instrumentos efectivos como las medidas cautelares, con aplicación a todos los países miembros.

En el orden andino, la Decisión 486 viene a configurarse como el cuerpo normativo para proteger la propiedad industrial y en ella se regula la adopción de medidas previas a la resolución definitiva del proceso, con la finalidad de alterar la realidad extraprocesal y evitar que se produzca un perjuicio irreparable para una de las partes.

Establece la posibilidad de aplicar medidas cautelares para prevenir los efectos negativos de la larga duración de los procesos, surge la necesidad de aplicar un control sobre la ejecutividad, para que ésta se adelante en el tiempo, con la aplicación de las medidas cautelares, para evitar la frustración que impediría la efectividad o frustración total de la tutela.

Existe una estrecha vinculación entre las medidas cautelares y la protección a la propiedad industrial. La progresiva renovación de la tecnología científica contemporánea es ciertamente incompatible con la inevitable duración de los procesos, cuya mera pendencia ya constituye por sí sola un obstáculo a la necesaria protección de la propiedad industrial.

En ese sentido, las medidas cautelares resultan un medio expedito para precaver los efectos adversos que el transcurso del tiempo puede acarrearle al titular de derecho de propiedad, que pudieran llegar a hacer que la sentencia quede como una mera declaración de intención que en nada satisface a la parte demandante.

La actividad cautelar asegura la consecución efectiva de un proceso, mediante el mantenimiento del estado de hecho o de derecho, o mediante la prevención de repercusiones posiblemente perjudiciales mientras se tramita el juicio principal.

Quintero Muro refiere que las medidas cautelares, provisionales, asegurativas, precautelativas o bien conservativas, constituyen la expresión concreta de un principio general de derecho procesal que ordena garantizar el equilibrio de las partes en todo litigio y permite que la jurisdicción realice, en la práctica, las consecuencias de la responsabilidad sujeta al contradictorio. (Citado por Aguiar-Aranguren, A., Apuntes sobre las medidas cautelares en la convención Americana sobre Derechos Humanos Separata del Libro "La

Corte y el sistema Interamericano de Derechos Humanos" Rafael Nieto Navia, Editor. San José, C.R., Corte IDH, noviembre de 1994).

En la Decisión 486, estas medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla. En caso de que el objeto de las medidas recaiga sobre productos determinados, el solicitante de la medida deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Entendida la tutela cautelar como una exigencia de la efectividad de la tutela judicial efectiva sobre el fondo, para evitar la frustración de ésta, ha de considerarse como una exigencia indeclinable.

En ese orden de ideas, García de Enterría, E. (2004, p. 151) llega a la siguiente conclusión "la segunda conclusión, la significación capital de las medidas cautelares para asegurar a los justiciables una tutela judicial efectiva, es quizás más obvia. En todos los ordenamientos positivos europeos es la hora del *Référé,* de los juicios provisionales de la consideración de las medidas

cautelares como un verdadero anticipo del fallo, aunque provisional, revocable en cualquier momento, sin fuerza de cosa juzgada, anticipo incluso en la forma extrema de una provisión de la cosa o del dinero que se reclama en el juicio".

En todo caso, la autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida que otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Si la medida cautelar se ejecuta sin la intervención de la otra parte, se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución, quedando abierta la posibilidad de que ésta pueda recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

2.2.1. Enumeración de medidas cautelares previstas en la Decisión 486.-

El artículo 245 de la Decisión establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares cuando;

> "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.

En el Artículo 246 de la Decisión 486, se enumeran las medidas cautelares que puede solicitar el titular del derecho de propiedad industrial, 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;

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.

La enumeración de medidas cautelares prevista en el proceso por infracción de derechos de la Decisión 486, es de carácter enunciativo, por

cuanto es posible la adopción de las restantes medidas previstas en cada ordenamiento jurídico interno del país miembro.

El supuesto previsto en la norma es genérico en tanto y en cuanto habla de podrán ordenarse *"entre otras ..."*, se entiende entonces que la enumeración es a título ejemplificativo, sin que tenga intención alguna de exhaustividad.

Se puede decir que en la Decisión 486 existe una libertad de configuración de las medidas cautelares, que sean precisas en cada caso para asegurar la tutela judicial efectiva al peticionario.

Las medidas previstas en la Decisión, como conservatorias o de urgencia, las puede dictar u ordenar el juez, de oficio o a solicitud de parte, para asegurar la eficacia de una determinada providencia o diligencia judicial.

En el mismo orden de ideas, constituye una referencia obligada la opinión de Chiovenda, G., quien al referirse a la naturaleza y la función de las

medidas cautelares afirma que el poder jurídico de obtener una de estas providencias cautelares, es una forma de acción (acción aseguradora), que no puede considerarse como accesoria del derecho asegurado, porque ella existe como poder actual, cuando aún no se sabe si aquél derecho existe (citado por Rengel-Romberg, A., Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Caracas 2004, Pág. 154).

Estas medidas enunciadas las podemos agrupar en dos tipos: las medidas cautelares de contenido satisfactivo tales como la cesación de actos y, aquellas medidas de carácter asegurativo, en caso de solicitar caución.

Otros autores como Bercovitz, A. (1992,59) distingue entre "las medidas cautelares típicas (conservativas y asegurativas) y las anticipatorias que se integrarían en un juicio sumario para lograr la cesación de actos.

Autores como Pérez Daudí, V. (1996, 91), identifican las medidas cautelares de propiedad industrial en función del contenido:

a) Mediante la adopción de medidas que podríamos calificar como conservativas, tendentes a congelar la situación existente en el momento de la demanda, obstaculizando tan

solo que el demandado pueda realizar en el curso del proceso actos que dificulten la ejecución de una eventual sentencia favorable al actor.

b) Anticipando algunos efectos de la sentencia, de forma que al actor se le coloque en situación similar a la que va a tener una vez dictada la sentencia.

Algunas medidas cautelares están concebidas como medidas conservatorias para evitar la desaparición de ciertos hechos u objetos de las pretensiones del proceso (mercancías o géneros perecedores, documentos o testimonios amenazados de perderse, etc.).

Entre las medidas que se enumeran en la Decisión 486, las que se refieren a la cesación de actos, se consideran que anticipa totalmente los efectos de la sentencia estimatoria. Ello es así por cuanto, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción puede coincidir con la protección definitiva que se obtendrá a través de la sentencia.

De allí que el análisis de las medidas de naturaleza anticipatoria, resulta interesante por el debate doctrinal creado, por cuanto algunos autores consideran que exceden la finalidad meramente cautelar; ya que pudiera

coincidir con el contenido de la sentencia, prejuzgando sobre el fondo del asunto.

Autores como Carreras Llansana, J., (1962,573) consideran "que el contenido de las medidas cautelares no puede tener identidad con las medidas ejecutivas". Más adelante el mismo autor se decanta por considerar que sólo existen tres medidas ejecutivas: la entrega de la posesión de un inmueble, la entrega o dación de una cosa mueble y la destrucción de lo hecho indebidamente. Los autores que apoyan esta corriente, llegan a considerar la exclusión de las medidas anticipatorios como medidas cautelares.

Respecto a este punto, podemos afirmar que la cesación de actos en materia de propiedad industrial (típica naturaleza anticipatorio) es característico de las medidas cautelares, por cuanto en algunos casos no es posible garantizar cautelarmente la efectividad de la sentencia sin al mismo tiempo ejecutarla inicialmente.

La efectividad se logra con la realización de un solo acto. La ejecución en ese supuesto consiste en la conminación al condenado a no realizar la

actividad prohibida. Si durante la pendencia de un proceso, se infrinjen los derechos de propiedad industrial, la sentencia llegará tarde y no será posible su efectividad.

En estos casos, el efecto de la medida no se limita al aseguramiento de la ejecución sino que va más allá y se trata de asegurar la efectividad de la sentencia. Este punto ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina española que identifica el aseguramiento de la ejecución cuando se garantiza el proceso frente a los riesgos capaces de impedir absolutamente la *eficacia* de los actos ejecutivos legalmente previstos. Respecto del aseguramiento de la efectividad se protege la sentencia frente a los riesgos que impide que la ejecución se desarrolle en condiciones de plena *utilidad.*

Asegurar la ejecución estaría referido a garantizar la realización cuantitativa de la sentencia; mientras que asegurar la efectividad va más allá refiriéndose a la calidad de la ejecución y no sólo la cantidad de la misma.

2.1. Oportunidad.-

El titular del derecho de propiedad industrial está interesado en obtener una respuesta rápida y eficaz a las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en relación con la naturaleza misma del derecho tutelado, sometido a lapsos de caducidad y cuya fuente principal, la inventiva, puede verse gravemente afectada por el transcurso del tiempo.

Sobre este punto, el autor Pérez Daudí, V. (1996,), afirma lo siguiente:

> "El actor tras el desarrollo de un proceso en que ha invertido tiempo y dinero, ve como la pretensión que ha sido reconocida a través de una resolución judicial definitiva no despliega su eficacia bien porque el demandado ha tenido tiempo de colocarse en situación de no poder cumplir con su obligación, bien porque la naturaleza de la relación jurídica discutida en el proceso hace que devenga ineficaz por el mero transcurso del tiempo que necesita para su desarrollo. Por ello no es de extrañar que el demandante antes de iniciar un proceso de declaración quiera garantizar la eficacia de la resolución para no perder tiempo y dinero en un proceso inútil".

La Decisión 486 expresamente dispone que las medidas cautelares podrán solicitarse en tres momentos distintos: antes de iniciar la acción por

infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Ha establecido un supuesto de pendencia de las medidas al ejercicio de la acción por infracción de derechos. Esto se refiere a que quien solicita la medida cautelar, deberá en el plazo de diez (10) días siguientes a la ejecución de la medida cautelar iniciar la acción por infracción, caso contrario, se dejará sin efecto la medida que se está ejecutando.

Sobre este punto, la Decisión 486, dispone expresamente lo siguiente:

> "Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.
>
> Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.
>
> La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Esto es así, por cuanto lo fundamental para el demandante no es la declaración de su derecho sino la satisfacción de su pretensión. Desde el punto de vista procesal hay que tener en cuenta que la medida cautelar previa al inicio del proceso exige su ratificación a través de la presentación de

la demanda en un lapso determinado ya que en la medida ejecutada no ha intervenido la otra parte.

Las medidas cautelares solicitadas antes de iniciar la acción por infracción de derechos, permiten asegurar la efectividad de la sentencia a quien resulte afectado en su derecho de propiedad industrial.

Observamos que la medida cautelar por sí sola no subsiste, sino que necesita un proceso del que depender. Este punto tan particular de la Decisión 486, también lo encontramos en el ordenamiento jurídico español el cual ha sido analizado Pérez Daudí (1996,166) considera que "En estos casos la pendencia de un proceso principal no actúa como presupuesto de adopción sino como condición resolutoria de la eficacia de la medida cautelar: la demanda debe ejercitarse en el plazo previsto por la ley para que la medida cautelar adoptada no se alce".

Si en estos supuestos la pendencia del proceso no fuera una condición de eficacia de la medida no se puede afirmar el carácter cautelar del instituto, sino se trataría de hablar de un proceso sumario de declaración.

Esta pendencia es consecuencia del carácter instrumental de las medidas cautelares respecto a la acción principal (acción por infracción), que supone la obligación para el demandante de interponer la acción por infracción en el plazo determinado. Para evitar que pueda sustituir al proceso principal, con merma de la sumariedad y urgencia características de las medidas cautelares.

Sirve además, para precaver los posibles abusos de parte del solicitante de la medida que puedan causar indefensión del demandado al ocasionarle un daño irreparable, como podría ser la restricción de su actividad comercial o industrial. Caso en el cual, el demandado dispondrá de la oportunidad de solicitar la sustitución de la medida que pudiera ocasionarle un daño irreparable por otra menos onerosa como lo es la caución.

El plazo para iniciar la acción por infracción al estar expresamente señalado en la norma es un plazo ope legis. De tal forma que el solicitante de la medida sabe que tendrá ese período de tiempo para presentar la demanda y el juez no podrá alterarlo.

Respecto a este punto, podemos referir como críticas que es un plazo muy corto considerando la complejidad de la materia que amerita, por ejemplo, cuestiones técnicas que pudieran ser difíciles para la presentación de la demanda.

Los días para el cómputo del plazo se inician desde el momento en que la medida cautelar se hace efectiva, tal como lo dispone la Decisión artículo 248 "diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida".

En los otros dos supuestos, la medida "solicitada junto con la demanda o una vez iniciado el proceso principal", la medida cautelar se adopta precisamente por la necesaria existencia del proceso declarativo para que los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre un conflicto que se someta a su consideración. Es decir, las medidas cautelares se hacen necesarias porque el proceso consumirá un plazo de tiempo en su tramitación, el cual pudiera afectar la efectividad.

La Decisión plantea que aún de oficio podrán dictarse estas medidas, es decir, que no es necesaria la instancia de parte para que el órgano jurisdiccional pudiera adoptar una medida cautelar, pudiendo incluso

adoptar de oficio en el mismo momento de admitirse la demanda. Esta posibilidad no vulnera el principio dispositivo, por el contrario fortalece el interés público que subyace en el derecho de propiedad industrial.

2.3. Presupuestos.-

En lo atinente a las condiciones para ordenar las medidas cautelares, el solicitante debe acreditar su legitimación para actuar, así como la existencia del derecho infringido, acompañando las pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Respecto a la legitimación, se admite la legitimación de cualquier interesado, interpretando como interesado a aquella persona que se vea afectada por el derecho de exclusiva que posee el titular de la patente sobre el objeto de la misma.

Se toman a partir de cuatro presupuestos que se exigen en la teoría general de las medidas cautelares, tomados del artículo 247 de la Decisión 486, a saber:

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

Las grandes empresas desean poder actuar en forma rápida y eficaz ante una violación del derecho de uso exclusivo de un derecho de propiedad industrial. Independientemente de la reparabilidad de los perjuicios causados, al titular del derecho de propiedad industrial le interesa garantizar la efectividad de la tutela de la sentencia final a través de medidas cautelares, como anticipo provisional y sumario del posible sentido de la efectividad misma del fallo.

Por las especiales características del procedimiento de adopción de medidas cautelares en la propiedad industrial, podemos concluir en la necesaria audiencia de la parte demandada para preservar el derecho a la defensa.

Además se debe revestir de las limitaciones probatorias propias de un procedimiento incidental cautelar, para evitar que pueda sustituir al proceso

principal, con merma de la sumariedad y urgencia características de las medidas cautelares.

García de Enterría, E. (2004, 130) analizando la aplicación de medidas cautelares y los principios del periculum in mora y fumus boni iuris en materia de derecho administrativo refiere;

> "el problema que tratan de solucionar las medidas cautelares es cuál de las partes debe soportar los perjuicios que se derivarán del retraso de la justicia en llegar a la sentencia final. Y la respuesta (obligada por la consagración constitucional de que el proceso ha de sustanciarse sin dilaciones indebidas) la ofrecen sin otra consideración, esos dos requisitos. Sin ellos, la posibilidad de denegar medidas cautelares contra la administración por el hecho de que ésta se presume siempre como titular del interés público equivale a negar la pertinencia de esas medidas que, definido como ya sabemos son en sí mismas una exigencia ineludible de la tutela judicial efectiva".

Sobre los hechos señalados por el solicitante de la medida, el juez deberá hacer una valoración *prima facie* y revisar si el daño sufrido o amenaza de daño que se denuncia revisten trascendencia como para ser tutelados cautelarmente.

2.2.1. Fumus boni iuris.-

También definido como apariencia de buen derecho o probabilidad cualificada, conlleva la verosimilitud del derecho industrial discutido en el proceso principal.

La protección cautelar debe otorgarse a quien exhiba en sus pretensiones de fondo apariencia de buen derecho. Literalmente, fumus boni iuris significa humo o apariencia de buen derecho, se refiere a que el juez considera cuando menos que la demanda presentada tiene posibilidad de éxito. En palabras de Calamandrei, (1945,56) se trata de un "cálculo de probabilidades", en el sentido de que la providencia principal declarará el derecho en el sentido favorable a aquel que solicite la medida cautelar.

Esta presunción se determina a partir del análisis de los documentos que deben acompañar la solicitud de medidas, el juez considera que no se trata de una demanda temeraria, ya que objetiva o subjetivamente resultan bastantes o al menos una prueba presuntiva de la posición jurídica material reclamada.

La necesidad del proceso para obtener razón no puede convertirse en un daño para quien tiene la razón. Este comenzó siendo un principio doctrinal pero que ha pasado en poco tiempo a proclamarse por casi toda la jurisprudencia constitucional europea y por el tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Por tal razón, se trata de otorgar la medida a quien tenga apariencia de buen derecho, para que la parte que mantiene una posición injusta manifiestamente no se beneficie con la larga duración del proceso.

Sobre este punto, un brillante análisis

> "más llanamente: el perjuicio atendible por quien dispone la medida cautelar debe consistir en el riesgo de que se frustre la tutela judicial efectiva que corresponde otorgar a la sentencia final. Ese riesgo y no otro. Lo cual obliga al juez que decide la medida cautelar a intentar una valoración *prima facie* de las respectivas posiciones, de forma que debe otorgar la tutela cautelar a quien tenga la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) precisamente para que la parte que sostiene una posición injusta manifiestamente no se beneficie, como es tan frecuente, con la larga duración del proceso y con la frustración, total o parcial, grande o pequeña, que de esa larga duración va a resultar para la otra parte como consecuencia del abuso procesal de su contrario" (García de Enterría, E. 2004, 208).

Al respecto debe resaltarse que la valoración de esta presunción de derecho es *prima facie*, no completa, puesto que el proceso puede estar en sus inicios y no se han producido alegaciones de fondo ni prueba.

Es por tanto una valoración provisional que no prejuzga la que finalmente la sentencia de fondo ha de realizar más detenidamente. De allí la expresión latina humo de buen derecho, el perfume u olor de buen derecho es el que se aprecia, no el buen derecho en toda su extensión ya que este no podrá hacerse hasta la decisión de fondo de proceso.

Pese a todo la convicción respecto del documento, podría derivar en un posible error del juzgador al conceder la medida cautelar, de allí que, resulta obligatorio la audiencia a la parte demandada, bien con carácter previo o posterior al acuerdo de la medida.

La apariencia de buen derecho es un elemento de capital importancia y no supone prejuzgar sobre el fondo, porque puede ocurrir que el estudio del mismo destruya esa apariencia, en cuyo caso la sentencia que se dicte deberá desestimar las pretensiones.

Otros autores consideran que las medidas cautelares se reservan a determinadas pruebas:

> "Las medidas cautelares siguen considerándose como un beneficio de ciertos medios de prueba y no como una protección objetiva del *fumus boni iuris* frente a situaciones que arriesgan la efectividad de la tutela judicial efectiva final o que hacen la espera de ésta injustamente gravosa para quien desde el primer momento se ve, *prima facie*, que tiene la razón, en tanto que la otra parte está abusando del proceso con fines de mero retraso en el cumplimiento de sus obligaciones inequívocas" (García de Enterría, E. 2004, 126).

La evaluación de ese humo de buen derecho se realizará a partir del análisis de la documentación aportada por el solicitante. El juez tomará su resolución de justicia provisional inmediatamente haciendo una apreciación anticipada y provisional del fondo, justificada en el principio de la tutela judicial efectiva.

2.3.2. Periculum in mora.-

La necesaria existencia de un proceso podría afectar la efectividad de la sentencia por riesgo marginal, daño temido o demostrado de que la ejecución del fallo quede ilusoria. Se trata pues, del peligro en la efectividad de la sentencia, a causa de la duración misma del proceso.

Cuando el justiciable acude a los tribunales o ante aquellas autoridades que desarrollan funciones jurisdiccionales, lo que buscan es una rápida actuación de éstos para hacer efectivo su derecho sobre la propiedad industrial. En aras de esa rapidez, la Decisión 486 dispone de medidas cautelares para lograr que la actuación de los jueces asegure la efectividad del proceso.

Para Gutierrez de Cabiedes, las medidas cautelares van enderezadas principalmente a prevenir un peligro y a evitar un daño injusto, que aparece como probable o posible precisamente por la duración inexcusable del proceso (citado por Ortiz-Ortíz, R. 2001, 372).

El *periculum in mora* puede ser objetivo o subjetivo. El primero consistiría en el peligro que deriva, independientemente de la conducta del demandado, por el mero hecho del transcurso del tiempo necesario para el avance del proceso a través del procedimiento, el cual puede hacer que la sentencia no despliegue todos sus efectos.

El peligro subjetivo, está relacionado a la conducta del demandado quien durante el proceso realiza unos actos que tienen por finalidad, directa o

indirectamente, hacer que la declaración del derecho no despliegue todos sus efectos.

Sobre los daños y perjuicios irreparables para el titular de un derecho de propiedad industrial, como consecuencia del periculum in mora, algunos autores los agrupan en cuatro categorías: "agotamiento en el mercado en los artículos de vida corta, desviación consolidada de clientela, perjuicios graves en el mercado creado por el demandante o hasta la desaparición de la empresa del demandante" (Bercovitz, A. 1992,52).

2.2.2. El principio de la prueba.-

Este aspecto está referido a aquella actividad probatoria que debe desarrollar el solicitante de la medida cautelar para generar la verosimilitud de lo afirmado; que sirva para formar convicción psicológica acerca de la exactitud del relato fáctico contenido en el escrito de solicitud de medidas.

Para acordar la medida cautelar, no basta que el solicitante invoque la existencia de un derecho tutelable y que le narre al juez el perjuicio que teme. Deberá, por principio procesal, probar el hecho que alega e intentar lograr la

convicción psicológica del juzgador acerca de unos hechos determinados.

Estas pruebas deberían ser las mismas que en el proceso principal, caso contrario convertiríamos en una simple repetición de lo ya actuado, y por lo tanto carente de utilidad. Debe tratarse de un verdadero procedimiento incidental cautelar, con las características sumariedad y urgencia.

Tomando los principios procesales, la prueba documental sería aceptada en estos procesos. De ella se debe desprender la convicción del juez. Para tales efectos podemos considerar a documentos como el registro de la patente o marca, para probar la titularidad de la misma.

La práctica de la prueba es una facultad del juez, para formar criterio pero la Decisión no señala ninguna limitación acerca de los concretos medios de prueba susceptibles de ser utilizados, quizás considerando la especialidad de la materia de propiedad industrial.

2.2.5 Caución.-

Consiste en el aseguramiento o garantía que debe realizar el solicitante de una pretensión procesal temporal o provisional para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar si la resolución judicial después deviene ineficaz.

La adopción de la medida cautelar supone una alteración de la posición de las partes en el proceso y de la realidad extraprocesal, en función de una convicción provisional del órgano jurisdiccional que en el momento de formarla definitivamente puede variar.

Esta garantía puede ser de tipo real cuando concede al acreedor un ius persequendi contra una cosa concreta y determinada en caso de incumplimiento de la obligación asegurada.

Su eficacia dependerá de la existencia del bien trabado en la obligación, pudiendo ser sustituido o completado con otro en caso de pérdida de valor o de desaparición del bien.

La garantía personal resulta cuando se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, caso de no hacerlo éste, el patrimonio del tercero resulta afectado al cumplimiento de la obligación subsidiaria.

La caución cumple una doble función: asegurar el derecho del demandado a la indemnización de daños y perjuicios potenciales, es decir, que pueden producirse y que aún no han surgido y al mismo tiempo sirven para defender evitar el abuso en la solicitud de medidas de parte de personas que se amparan en la urgencia.

Sobre este punto, Pérez Daudí, V. (1996, 150), refiere lo siguiente;

> "Pensemos en que el Juez acuerde como cautela la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario (art. 134.1 LP), es decir una medida preventiva anticipativa de los resultados del proceso. A la parte contraria le supondría un grave quebranto la efectividad de la medida porque significaría la paralización de la actividad industrial con el grave perjuicio que ello supondría. En este caso el demandado podría solicitar la sustitución de la medida por una caución (art. 137.2 LP), pero ello le obligaría a realizar una serie de gastos que quizás no pueda permitirse. El solicitante, siendo consciente de estas dificultades, puede agravarlas no ejecutando la medida y por tanto dejando la suspensión de la actividad industrial o comercial de la parte contraria pendiente de la constitución de caución".

Tomando en consideración la especialidad de los derechos de propiedad industrial, así como los importantes efectos que acarrea la

adopción de las medidas cautelares, podemos concluir que el juez deberá siempre solicitar la constitución de caución suficiente para salvaguardar los derechos de aquel empresario demandado, por posibles daños y perjuicios en caso de ser declarado el derecho a su favor.

2.4. Caracteres de las medidas cautelares.-

Los caracteres se refieren a los elementos comunes que determinan la naturaleza cautelar. El derecho comunitario andino, en materia de propiedad industrial presenta algunas características especiales. Se trata de un derecho autónomo; prevalece sobre el derecho interno; es un derecho único para todos los países miembros cuya aplicación es directa y uniforme.

2.4.1. Instrumentalidad.-

La medida cautelar depende en su existencia de la pendencia de un proceso principal al que asegura. Calamandrei asigna esta nota a las medidas cautelares como criterio distintivo de otras instituciones, ya que no constituyen un fin en sí misma sino que son una herramienta o instrumento

para garantizar las resultas del juicio principal. (Calamandrei, Introducción al estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, ed. Bibliográfica Argentina, Madrid, 1945, p. 44).

La medida cautelar no puede ser independiente, en ese sentido Carnelutti sostiene "el proceso definitivo no supone el proceso cautelar, pero el proceso cautelar supone el proceso definitivo" (citado por Ortiz-Ortíz, R. 1999, 155).

Respecto de la instrumentalidad de las medidas cautelares, aún está vigente el brillante análisis de Calamandrei, P. (1936, p. 19) "es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares; las cuales no constituyen un fin por sí mismas, sino que están indudablemente preordenadas a la emancipación de una ulterior providencia definitiva (...) La tutela cautelar es, en relación con el derecho sustancial una tutela mediata: más que hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia (...) son, en efecto, de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez, es un medio para la actuación del derecho; esto es, en relación a la finalidad última de la función de la jurisdicción, *instrumento del insrumento*".

La instrumentalidad se refiere a que las medidas cautelares están preordenadas a la eficacia de una resolución. Si no existe un fallo del cual se teme quede ilusoria su ejecución, no podrá dictarse una medida cautelar.

En la Decisión 486, el carácter instrumental se encuentra expresamente consagrado en el artículo 248, a saber

> "Artículo 248.- (...) Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida"

Se prevé que la medida cautelar se adopta para estar vigente en un plazo temporal limitado, actuando mediata, urgente y provisionalmente. Si el proceso ya ha sido iniciado, la prevención será inmediata (instrumentalidad inmediata); pero si está por iniciarse obligatoriamente en un lapso no mayor de diez (10) días está instrumentalidad es mediata.

Se puede hablar de relación de dependencia o servicio entre las medidas y el proceso, considerando que éste ha sido iniciado o del cual se tiene la intención de iniciarlo.

Y es que precisamente, el juicio futuro constituye una garantía misma al derecho a la defensa del demandado, ya que si la medida cautelar ha sido acordada previa al inicio del proceso, se exige su ratificación a través de la presentación de la demanda en un lapso determinado caso contrario, se suspenden las medidas y se condenará al solicitante de la misma a pagar los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar la adopción de la medida aseguratoria con cargo a la caución o contracautela, que es una de las condiciones de efectividad de la medida.

Observamos que la medida cautelar por sí sola no subsiste, sino que necesita un proceso del que depender. Si se permitiera acordar una medida cautelar sin ninguna posibilidad de juicio, la medida violaría los principios de derecho a la defensa presente en todos los ordenamientos de los países miembros, ya que significaría una intromisión indebida en la esfera subjetiva de la parte afectada.

Otros autores como Rocco no consideran a la instrumentalidad como una característica esencial de las medidas cautelares han concebido la actividad jurisdiccional cautelar como aquella "dirigida a comprobar desde el

punto de vista objetivo y subjetivo la existencia de un peligro (posibilidad de un daño) y a eliminar tal peligro que amenaza directamente los intereses sustanciales o procesales tutelados por el derecho objetivo, incierto o controvertido, conservando el estado de hecho y de derecho mientras esté pendiente o por previsión de la declaración de certeza o de la realización coactiva de la tutela aprontada por el derecho objetivo de intereses. (128 Rocco en tratado de derecho Procesal Civil, vol. V -parte especial-proceso cautelar-, ed. Temis-de Palma, Bogotá- Buenos Aires, 1977, p.57).

Tal como se puede apreciar, las medidas cautelares sirven al proceso a los fines de evitar un peligro en la efectividad de la sentencia, a causa de la propia existencia del proceso mismo.

2.4.2. Adecuación y pertinencia.-

Se refiere a que la medida a ser acordada, deberá ser adecuada a la lesión que se teme o al restablecimiento inmediato requerido. La misma debe resultar suficientemente apta como para prevenir ese perjuicio.

Consideramos que este punto debe ser cuidadosamente evaluado por el juez, a quien le corresponde decidir sobre la medida cautelar solicitada. En efecto, siempre hay riesgos, pero es muy importante subrayar que de lo que en ningún caso puede prescindirse es de las medidas cautelares en sí mismas, como instrumento de la tutela judicial efectiva. Tal como refiere García de Enterría, E. (2004, 174) "Aún al precio de algunos riesgos serios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea acaba de afirmarlo con resolución y convicción verdaderamente encomiables, una vez más"

La pertinencia se puede establecer desde el punto de vista subjetivo como el hecho de la cualidad y legitimación, es decir, que la cautela se dicte a favor de la persona que sea titular del derecho de propiedad industrial invocado.

La pertinencia objetiva sirve para significar que la medida debe tener un contenido lo suficientemente claro como para cumplir su rol restablecedor de situaciones lesivas.

2.4.3. Temporalidad.-

Los efectos de las medidas cautelares están sometidos a un término resolutorio, es decir, se limitan temporalmente al momento de terminar el proceso principal, ya que su finalidad es asegurar la efectividad del resultado del proceso principal.

Se habla de término porque hay incertidumbre respecto del momento en el cual se va a producir el acontecimiento que consiste en la finalización del proceso, en palabras de Díez Picazo y Gullón Ballesteros "certus an, incertum quando" (citados por Pérez Daudí, 1996, p. 102) las mismas van a cesar una vez que el tribunal haya decidido la cuestión de fondo.

Respecto de esta particular característica, existe divergentes precisiones terminológicas, algunos autores emplean indistintamente temporalidad, provisionalidad o provisoriedad; sin embargo, la terminología empleada debe determinarse, por cuanto los efectos de una y otra son diferentes.

Entre ellos encontramos a Calamandrei quien distinguía entre temporalidad y la provisoriedad, ya que entendía la temporalidad como aquella resolución que tiene una duración limitada en el tiempo y por provisoriedad aquella cuya duración depende de un acontecimiento futuro.

Las medidas cautelares se deciden antes de la sentencia sobre el fondo, para evitar perjuicios irreparables y sobre la base de fumus bonis iuris, o apariencia de un buen Derecho. El juez deberá acordarla para garantizar la plena eficacia de la decisión futura, de allí su carácter temporal, ya que sus efectos están limitados a un plazo determinado de tiempo, comprendido entre su adopción y la finalización del proceso.

El término temporalidad es el que mejor delimita la duración de la medida cautelar que, por su misma naturaleza, no está destinada a prolongar sus efectos indefinidamente en el tiempo. Lo que es temporal son los efectos de la medida y no la resolución a través de la que se adoptan. La resolución sólo podrá modificarse cuando cambien las circunstancias que motivaron su adopción.

Conclusiones

Una vez desarrollados todos los puntos relacionados con la presente monografía, se puede concluir que existe una estrecha vinculación entre las medidas cautelares y la protección a la propiedad industrial.

La progresiva renovación de la tecnología científica contemporánea es ciertamente incompatible con la inevitable duración de los procesos, cuya mera pendencia ya constituye por sí sola un obstáculo a la necesaria protección de la propiedad industrial.

En ese sentido, las medidas cautelares resultan un medio expedito para precaver los efectos adversos que el transcurso del tiempo puede acarrearle al titular de derecho de propiedad, que pudieran llegar a hacer que la sentencia quede como una mera declaración de intención que en nada satisface a la parte demandante.

Considerando que los órganos administrativos sólo pueden dictar medidas preventivas, que no alcanzan la naturaleza cautelar, nos decantamos por considerar que la Autoridad Nacional Competente a la que hace

referencia la Decisión 486, debe tratarse de un órgano jurisdiccional con competencia exclusiva en la materia marcaria.

Sobre este aspecto podemos concluir que la propiedad industrial es uno de los activos más valiosos de las empresas, por lo tanto su protección a nivel interno y comunitario se traduce en un valor agregado que brinda jerarquía competitiva a productos y servicios.

En este aspecto destaca que dentro de las medidas cautelares concretas que pueden adoptarse en el proceso sobre propiedad industrial, la enumeración prevista en la Decisión 486 no tiene carácter cerrado, sino simplemente enumerativo, siendo posible la adopción de las restantes medidas previstas en el ordenamiento jurídico interno de cada país miembro.

Respecto a la situación actual de Venezuela frente a la denuncia al Acuerdo de Cartagena, este punto tan álgido amerita una investigación profunda objeto de otro estudio monográfico. Por el momento, le corresponderá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretar el artículo 153 de la Constitución y orientar a los agentes económicos sobre el particular; o bien a la Asamblea Nacional la

promulgación de una Nueva Ley de Propiedad Industrial, que actualice los diversos supuestos previstos en la normativa comunitaria andina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alemán, Marco M. **Normatividad Subregional Sobre Marcas de Productos y Servicios**, Bogotá, Colombia: Editorial Top Management Internacional.

Aguiar-Aranguren, A. (1994). **Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención Americana sobre Derechos Humanos**. San José, Costa Rica: Rafael Nieto Navia Editores.

Bercovitz. (1992). **Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de competencia**. Barcelona, España: Editorial Grupo Español de la Aipp.

Calamandrei, P. (1973). **Instituciones de Derecho Procesal Civil**. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América.

Carreras Llansanas, J. (1962). **Las medidas cautelares del artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**. Barcelona: España. Editorial Bosh.

Chiovenda, G. (1936). **Instituciones de Derecho Procesal Civil**. Madrid, España: Editorial Revista de Derecho Privado.

Código de Procedimiento Civil. (1986). Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.694 (Extraordinaria). Enero 22 de 1986.

Colegio de Abogados del Distrito Federal. (1989). **200 años del colegio de abogados**. Caracas, Venezuela. Avila Arte Impresiones. Caracas Venezuela.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860. Diciembre 30 de 1999.

Cuenca, H. (1994). **Derecho Procesal Civil** (6ta.). Caracas Venezuela: Editorial Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.

Devis Echandia, H. (1995). **Compendio de Derecho Procesal Civil**. Bogotá, Colombia: Editorial Devis.

Díaz Muller, L. (1988, 33). **El Derecho Económico y la Integración de América Latina**. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Diccionario Jurídico Venelex. DMA Grupo Editorial C.A., Caracas, 2003, p. 737.

Libro Homenaje a Lorenzo Herrera Mendoza (1970), Caracas, Venezuela: Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela.

García de Enterría, E. (2004). **La Batalla por las Medidas Cautelares**. Madrid, España: 3° Edición. Editorial Thomson Civitas.

Henríquez La Roche, R. (1983). **Medidas Cautelares**. Maracaibo, Venezuela: Colegio de Abogados.

Ortiz-Ortíz, R., (1999). **Las Medidas Cautelares Innominadas**. Caracas, Venezuela: Editorial Paredes Editores.

Ortiz-Ortíz, R., (2001). **Tutela Constitucional Preventiva y Anticipativa**. Caracas, Venezuela: Editorial Fronesis.

Ortiz-Alvarez, L., (1999). **La protección cautelar en el Contencioso Administrativo**. Caracas, Venezuela: Editorial Sherwood.

Opertti Badán, D., (1977). **Cuarto Curso de Derecho Internacional Privado**. Washington DC. Secretaria General de la OEA.

Ortells Ramos, M. (1989). **Sobre las medidas cautelares indeterminadas**. Madrid España. Editorial Justicia.

Pachón, M. (1990). **Manual de propiedad industrial y derecho comunitario andino**. Bogotá, Colombia. Ediciones Legales.

Pérez Daudí, V. (1996). **Las Medidas Cautelares en el proceso de Propiedad Industrial**. Madrid, España: J.M. Bosh Editor, S.L.

Quintero Tirado, M. (2003). **Separata de Temas de Derecho Procesal**. Caracas, Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia.

Real Academia Española. **Diccionario Real Academia Española**. (2001). Madrid, España: Editorial Espasa Calpe, S.A.

Redenti, E. (1957). **Derecho Procesal Civil**. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América.

Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (2000). Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, N° 600. Septiembre 19 de 2000.

Rengel - Romberg, A. (2004). **Tratado de Derecho Procesal Civil**. Caracas, Venezuela: Altolitho C.A.

Suárez M., J. (2005). **El Derecho Administrativo en los procesos de Integración: La Comunidad Andina**. Caracas, Venezuela: Fundación de estudios de derecho administrativo.