



CORTE  
SUPREMA  
DE JUSTICIA



**ASIPI**

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

# Perspectiva de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en América Latina





**PERSPECTIVA DE LOS  
ADMINISTRADORES DE JUSTICIA  
EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN  
AMÉRICA LATINA**



## © Corte Suprema de Justicia

### Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

Alonso y Testanova, 9º Piso, Torre Sur. Asunción - Paraguay  
Teléfono: +595 21 422 161

### Dirección ejecutiva

**EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN**, *Ministro Responsable*  
**CARMEN MONTANÍA CIBILS**, *Directora*

## © Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual - ASIFI y Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual

### Dirección

**JORGE CHÁVARRO ARISTIZÁBAL**, *Vicepresidente 2 - ASIFI*  
**MARÍA GABRIELA TALAVERA GARCÍA**, *Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual – Corte Suprema de Justicia*

### Comité Editorial

**ALDO FABRIZIO MÓDICA BAREIRO**, *Paraguay*  
**MARTÍN MICHAUS**, *México*  
**FERNANDO TRIANA SOTO**, *Colombia*  
**MARÍA DEL PILAR TRONCOSO**, *República Dominicana*  
**MARÍA GABRIELA TALAVERA**, *Paraguay*

**Coordinación: MARÍA CAMILA FLÓREZ JIMÉNEZ, CAVELIER ABOGADOS,**  
*Colombia*

**Diagramación: OVIDIO M. AGUILAR M.**

**D 340 DERECHO**

**COR Corte Suprema de Justicia**

**“Perspectiva de los de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en América Latina”**

Asunción – Paraguay. Primera edición. Año: 2021. 500 ejemplares, pp. NN

DERECHOS RESERVADOS. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación con fines educativos y no comerciales, sin necesidad alguna de permiso previo por parte de los titulares de derechos de autor, siempre que se reconozca debidamente la fuente y se indique cualquier alteración a su integridad. Queda prohibida la reproducción de esta publicación para la reventa u otros fines comerciales sin el consentimiento previo de los titulares de derechos de autor. Las opiniones expresadas en esta publicación son puntos de vista personales de los autores y no necesariamente se traducen en posturas oficiales de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual o de sus miembros.



## **Corte Suprema de Justicia**

César Manuel Diesel Junghanns  
**Presidente**

César Garay Zuccolillo  
**Vicepresidente 1º**

Luis María Benítez Riera  
**Vicepresidente 2º**

Antonio Fretes  
Gladys Ester Bareiro de Mónica  
Manuel Dejesús Ramírez Candia  
Eugenio Jiménez Rolón  
Alberto Joaquín Martínez Simón  
María Carolina Llanes Ocampos  
**Ministros**



## Contenido

<b>Agradecimientos</b> .....	11
<b>Prólogo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI)</b> .....	13
<i>Por Elisabeth Siemsen do Amaral</i>	13
<b>Prólogo de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, Corte Suprema de Justicia de Paraguay</b> .....	17
<i>Por María Gabriela Talavera García</i>	
<b>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</b>	
Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia de propiedad intelectual .....	19
<i>Por Eun-Joo Min</i>	
Resolución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual .....	51
<i>Por Ignacio de Castro, Leandro Toscano y Oscar Suárez</i>	
<b>Argentina</b>	
La altura inventiva desde el análisis de casos y los límites al ejercicio de derechos personalísimos en el orden internacional y en el derecho argentino.....	77
<i>Por Virginia Cassinese</i>	



**Bolivia**

La consulta prejudicial facultativa y la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina ..... 89

*Por Gustavo Garcia Brito*

**Brasil**

A Responsabilidade dos provedores nas violações de direitos autorais na internet..... 113

*Por José Carlos Costa Netto*

La responsabilidad de los proveedores en las violaciones de derechos de autor en Internet..... 125

*Por José Carlos Costa Netto*

O uso da tecnologia nos litígios de propriedade intelectual no Brasil..... 137

*Por Márcia Maria Nunes de Barros y Caroline Somesom Tauk*

El uso de la tecnología en los litigios de propiedad intelectual en Brasil..... 153

*Por Márcia Maria Nunes de Barros y Caroline Somesom Tauk*

**Colombia**

Las obligaciones correlativas frente al derecho de autor y al derecho a no ser dañado ..... 169

*Por Carlos Andrés Corredor Blanco*

Régimen andino de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y régimen colombiano de competencia desleal ..... 185

*Por José Fernando Sandoval Gutiérrez*

**Guatemala**

Resoluciones Judiciales Provisionales de Aseguramiento de la Pretensión: Las Medidas Cautelares en casos de Propiedad Industrial.....	201
---	-----

*Por Karin Sorelly Gómez Girón y Jueza Civil, Guatemala*

**México**

La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un referente axiológico en el sistema de propiedad intelectual de México.....	237
--	-----

*Por Juan Antonio Rodríguez Corona*

**Panamá**

La resolución de los conflictos de propiedad intelectual en el ámbito judicial. Los Tribunales especializados en Panamá .....	251
---	-----

*Por Luis A. Camargo V.*

**Paraguay**

El contrato de cesión en el derecho autoral paraguayo.....	269
--	-----

*Por Gladys Bareiro de Mónica*

La protección penal de los derechos de autor en la legislación paraguaya .....	277
--	-----

*Por Nilda Estela Cáceres Díaz*

**Perú**

La acreditación del interés legítimo por parte del opositor andino a la solicitud de registro de una marca .....	295
--	-----

*Por Hugo R. Gómez Apac*

Las Keywords (Google Adwords) y las marcas registradas..... 333

*Por Domenika Pais Hidalgo y Ray Meloni García*

El problema de la valoración de los daños y perjuicios en los delitos contra la propiedad intelectual en el Perú ..... 353

*Por María Luz Sandoval Sandoval*

### **República Dominicana**

Particularidades del Régimen Indemnizatorio Dominicano en materia de Derecho de Autor ..... 373

*Por Édynson Alarcón*

### **Uruguay**

Acción de daños y perjuicios y acción de cese de uso indebido en materia de marcas, en la jurisprudencia de la República Oriental del Uruguay ..... 387

*Por Edgardo Ettlin*

### **Venezuela**

La protección en Venezuela de los signos distintivos no registrados..... 417

*Por Efrén E. Navarro C.*



## Agradecimientos

Nuestra más sincera gratitud a los Miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) por el entusiasmo con el que acogieron este proyecto y por su apoyo constante.

Un especial reconocimiento a sus Excelencias, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, por la aprobación del proyecto, y muy especialmente al Doctor Eugenio Jiménez Rolón, Ministro encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y a la Dra. Gladys Bareiro de Mónica, Ministra responsable de la Dirección de Propiedad Intelectual, quien además nos ha honrado con un maravilloso artículo.

Queremos también expresar nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), representada en esta ocasión por el Instituto Judicial, a través de su Directora, Eun-Joo Min e Inés Fernández Ulate, consultora y el Centro de Arbitraje y Mediación, representado por Ignacio de Castro, Director de la División de controversias en propiedad intelectual y relaciones exteriores, Leandro Toscano, Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial y Oscar Suárez, Abogado de la Unidad de Desarrollo Empresarial.

Igualmente valoramos, de manera muy especial, las contribuciones de quienes hicieron posible este proyecto:

- Los directores, Jorge Chávarro y María Gabriela Talavera, en representación de ASIPI y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente,
- Nuestros jurados calificadores María del Pilar Troncoso, María Gabriela Talavera, Fernando Triana, Martín Michaus, y Aldo Fabrizio Mónica.
- Nuestra coordinadora María Camila Flórez.

Asimismo, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con su Directora Carmen Montaña, y equipo, por hacer posible la publicación de esta obra tan trascendental.

Finalmente destacamos el invaluable aporte de los autores y autoras de esta obra sin precedentes, representantes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes nos honraron con su vasta experiencia y conocimientos en la materia que, sin lugar a dudas, desempeñará un papel importantísimo en el desarrollo del marco de los derechos de propiedad intelectual en América Latina.

ASIPI

DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARAGUAY



## **Prólogo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)**

*Por Elisabeth Siemsen do Amaral \**

La “Perspectiva de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en Latinoamérica” es una obra cuya función es brindar a todos los interesados en la materia una visión de las experiencias del Poder Judicial al estudiar y decidir conflictos en el área de Propiedad Intelectual en diversos países de América Latina.

Es un trabajo que llega en un momento propicio para la región toda vez que ofrece una visión comparada de las experiencias en las distintas jurisdicciones al momento de procesar y decidir conflictos relacionados con la vigencia, validez o invalidez de derechos sobre patentes, marcas, diseños industriales, derechos intelectuales o competencia desleal.

Nadie cuestiona que el buen funcionamiento de una sociedad requiere la existencia de un sistema de justicia independiente, ágil, de calidad, imparcial, con observancia de las normas legales preexistentes, en el cual la justicia se imparta de manera efectiva en un tiempo prudencial, de tal forma que los demás elementos esenciales de un “buen” sistema de justicia no resulten obsoletos ante la falta de prontitud en las soluciones presentadas.

El asunto es que, en materia de Propiedad Intelectual, dado su carácter extremadamente técnico, las preguntas que deben ser resueltas van más allá de la simple repetición de los principios generales y universales. En

---

\* Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

efecto, discusiones sobre la posibilidad de medidas cautelares para la aprehensión de productos infractores, conocimiento de las reglas para elaborar los informes comparativos de infracción, la revisión del estado de la técnica, la suficiencia descriptiva de las solicitudes de patente, los niveles de actividad inventiva, entre otros, son solo algunos aspectos específicos del área que exigen la presencia de una justicia verdaderamente especializada liderada por magistrados o peritos técnicos que tengan un conocimiento profundo de la ciencia objeto de discusión.

De lo anterior depende en gran parte el éxito de un sistema de Propiedad Intelectual eficiente, que permita la realización de inversiones que faciliten la innovación y el desarrollo económico y social de una nación, tal y como lo ha comprobado la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –ASIFI<sup>1</sup> y los investigadores especializados en el área que han encontrado importantes correlaciones entre la existencia de una justicia calificada y el mejor desempeño empresarial<sup>2</sup>.

De cualquier forma, en Latinoamérica existe la percepción generalizada de que el sistema de justicia podría ser mucho más eficiente en materia de Propiedad Intelectual. Se cree que las cortes no logran resolver los conflictos en tiempos razonables y con conocimientos técnicos y científicos. Para determinar si esa percepción es cierta hemos querido apoyar este estudio en el cual diversas autoridades de América Latina resuelven inquietudes como las siguientes: ¿Cómo resuelven las controversias relacionadas con la Propiedad Intelectual las diferentes jurisdicciones en América Latina? ¿Qué problemas enfrentan? ¿Qué experiencias y recomendaciones pueden

---

<sup>1</sup> “Las Marcas en América Latina: Estudio del Impacto Económico en Cinco Países de la Región”, Trabajo conjunto de ASIFI e INTA, 2020.

En [www.asifi.org/Biblioteca](http://www.asifi.org/Biblioteca).

<sup>2</sup> Luigi Lepore, Francesco Paolone, Sabrina Pisano, Federico Alvino, A cross-country comparison of the relationship between ownership concentration and firm performance: does judicial system efficiency matter?

Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 17 Issue: 2, pp. 321-340 (2017).

hacer a sus pares de otros países? ¿Cómo los han impactado las nuevas tecnologías? ¿Cómo analizan el tema del carácter transnacional de los litigios? ¿Qué tan difícil es evaluar en cada jurisdicción los daños y perjuicios? ¿Cómo han avanzado las cortes en la investigación de hechos técnicos?

Esta obra en la que participan la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Dirección de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay (DDPI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está dirigida a profesionales litigantes, funcionarios jurisdiccionales y funcionarios de instancias administrativas especializadas para inspirarlos a la hora de tomar decisiones estratégicas en sus procesos, pero también para que contribuyan, a partir del conocimiento del derecho comparado, en la creación y mejoramiento de las normas de sus países.

Lo invitamos a reflexionar sobre las experiencias de los distintos sistemas de justicia, depurando las acciones que han demostrado ser más eficientes cuando las autoridades se han enfrentado de manera acertada a dilemas técnicos e innovadores con calidad, correcta aplicación de las leyes y de la ciencia, ya sea en países donde existen tribunales especializados en Propiedad Intelectual o que requieran formación técnica de jueces.

ASIPI es una asociación que siempre está atenta a los movimientos que se muestran más efectivos para fortalecer y mejorar los sistemas de Propiedad Intelectual en el Poder Judicial y cree que las contribuciones contenidas en este trabajo inspirarán a los países a mejorar sus sistemas de justicia en el campo de la Propiedad Intelectual.

Felicitamos a todos los autores por la excelencia de sus estudios y por el esfuerzo de transmitir herramientas útiles para el desarrollo de la Propiedad Intelectual y el crecimiento económico y social de nuestra región.







## **Prólogo de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, Corte Suprema de Justicia de Paraguay**

*Por María Gabriela Talavera García \**

Las evoluciones tecnológicas han trastornado al sistema económico mundial y esencialmente a los derechos de propiedad intelectual. A este respecto, innovadores y creativos de diversas jurisdicciones se encuentran con la imperiosa necesidad de recurrir a los tribunales para resolver sus conflictos, lo que exige contar con sistemas jurídicos acordes a los paradigmas que plantea un régimen de propiedad intelectual empapado de avances tecnológicos de todo tipo, que no sólo se centra en las fronteras nacionales, sino que va más allá de estas.

La Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) se complacen en presentar esta obra, que constituye un singular y valioso esfuerzo de administradores de justicia de Latinoamérica para tratar en forma comprensiva y racional el complejo mundo de los derechos de la propiedad intelectual, desde el punto de vista de sus conocimientos y principalmente basados en su vasta experiencia en el ejercicio de sus labores en el ámbito jurisdiccional.

A modo de introducción, contamos con el aporte de los representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Desde el Instituto Judicial, nos presentan un panorama sobre la incidencia de la globalización de la innovación en la adopción de decisiones en el ámbito judi-

---

\* Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia Paraguay.

cial y la necesidad de un diálogo judicial transnacional. Seguidamente, el Centro de Arbitraje y Mediación, presenta los diversos métodos alternativos de resolución de controversias y cómo éstos han venido tomando relevancia para resolver las controversias comerciales relativas a la propiedad intelectual, todo esto en base a la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Seguidamente, aparecen los protagonistas de esta obra, representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes exponen de manera magistral temas ampliamente debatidos a nivel mundial, basados en la legislación y jurisprudencia regional, lo que permite contar con un conocimiento acabado sobre los temas tratados en cada una de las regiones de Latinoamérica.

La obra prologada constituye una excelente herramienta de entrenamiento para miembros del poder judicial, funcionarios involucrados, abogados y titulares de derechos intelectuales. Al facilitar el acceso a la legislación y jurisprudencia de la región, se contribuye a un mejor atendimento sobre el tratamiento de casos, así como a promover la confianza en el sistema de propiedad intelectual.

Mis más sinceros agradecimientos a todos los que hicieron posible este proyecto y que colaboraron activamente para que sea una realidad.



## Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

# Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia de propiedad intelectual

*Por Eun-Joo Min \* 1*

### I. Introducción

Las actividades transfronterizas en el ámbito de la innovación y la creatividad continúan aumentando en el mundo contemporáneo que se caracteriza por la globalización, la integración económica y la digitalización. Las tecnologías, activos de marca, productos de diseño y obras fruto de la creatividad trascienden las fronteras nacionales, y los centros de innovación se conectan y colaboran entre sí en todo el mundo<sup>2</sup>. Ello ha intensifi-

---

\* Directora del Instituto Judicial de la OMPI. Antes de ser nombrada en su actual cargo, encabezó la labor en materia de políticas y cooperación para el desarrollo de la División de la OMPI de Fomento del Respeto por la Propiedad Intelectual, y la sección de Desarrollo jurídico del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Fue Miembro del Grupo Consultivo de Expertos del Medicines Patent Pool de 2011 a 2018.

<sup>1</sup> Las opiniones y perspectivas expresadas en este artículo son las de la autora y no necesariamente las de la Secretaría de la OMPI o de los Estados miembros de la OMPI.

<sup>2</sup> Véanse los *Indicadores mundiales de propiedad intelectual de la OMPI*, en los que se ofrece una reseña anual de la actividad que se lleva a cabo en los ámbitos de las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, los microorganismos, la protección de las variedades vegetales, las indicaciones geográficas y la economía creativa, <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4526>. En la mayor parte del periodo comprendido entre 1970 y 2000, aproximadamente el 90% de la actividad de patentamiento en todo el mundo correspondió al Japón, los EE.UU. y las

cado los vínculos y las influencias internacionales dentro del ecosistema de la propiedad intelectual, incluido el poder judicial, que sostiene el equilibrio en la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual que contribuyen al fomento de la innovación, de modo que favorezcan el bienestar social y económico<sup>3</sup>. En esa función, el poder judicial tiene que mantenerse reactivo y responder a la evolución que se produzca en la sociedad, ya que los tribunales aplican e interpretan normas de propiedad intelectual estáticas a casos que son reflejo dinámico de los cambios socio-económicos y tecnológicos de la época y que tal vez no hayan sido previstos totalmente por el legislador<sup>4</sup>. Algunas decisiones judiciales conllevan importantes consecuencias económicas y sociales que van más allá del asunto en cuestión y, a veces, más allá de los límites territoriales de la jurisdicción de ese tribunal. Cada vez más se pide a los tribunales que resuel-

---

economías de Europa Occidental. Sin embargo, en los años siguientes, casi un tercio de la actividad de patentamiento ha pasado a corresponder al resto del mundo, con China y la República de Corea a la cabeza. Véase el *Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales*, <https://www.wipo.int/wipr/es/2019/>.

<sup>3</sup> Artículo 7 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio; Recomendación 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

<sup>4</sup> La sentencia de 1980 del Tribunal Supremo de los EE.UU. en el litigio *Diamond c. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, que amplió el alcance de la materia patentable a “un microorganismo vivo, creado por el hombre” capaz de degradar los múltiples componentes del crudo de petróleo, constituye uno de los primeros reflejos de la responsabilidad que incumbe a los tribunales en lo que se refiere a adaptar las leyes de PI a la evolución de la tecnología. En el último decenio, el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha seguido fijando los límites de la materia patentable, en particular en el litigio *Bilski c. Kappos*, 561 U.S. 593, en 2010 (sobre un proceso destinado a proteger contra el riesgo que engendran las fluctuaciones de precios en los mercados de productos básicos), seguido por *Mayo Collaborative Servs. c. Prometheus Labs, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012) (un proceso destinado a determinar la dosificación de un medicamento), *Ass’n for Molecular Pathology c. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576 (2013) (un segmento aislado de ADN natural) y *Alice Corp. c. CLS Bank Int’l*, 573 U.S. 208 (2014) (un servicio electrónico de depósito en garantía implementado en un sistema informático).

van controversias de carácter transnacional, ya sea por la naturaleza del derecho de propiedad intelectual y de la infracción o por las partes implicadas o la existencia de litigios paralelos en múltiples jurisdicciones.

En el presente artículo se analiza cómo incide la globalización de la innovación en la adopción de decisiones en el ámbito judicial, centrándose en las interacciones de los tribunales nacionales en las transacciones transfronterizas, con las leyes extranjeras y los tribunales extranjeros. También se examina el valor del diálogo transnacional en el ámbito judicial como medio de reforzar la toma de decisiones independientes en ese ámbito, y se concluye con una mirada a la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para apoyar la eficacia de la administración judicial de la propiedad intelectual en sus Estados miembros.

## II. Territorialidad del sistema de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual forma parte integral de la economía y la cultura de un país y su protección está regida por el principio de territorialidad, que refleja la estrecha relación existente en el sistema de propiedad intelectual entre la soberanía, los derechos de propiedad y el territorio<sup>5</sup>. De conformidad con ese principio de territorialidad, el Estado concede protección a la propiedad intelectual conforme a la legislación nacional, y esa protección se limita al territorio del Estado soberano en el que se concede el derecho.

La territorialidad es también una característica esencial del sistema internacional de propiedad intelectual, que surgió en el siglo XIX con la adopción de instrumentos multilaterales gracias a los cuales se logró dar protección jurídica a las obras fruto de la innovación y la creatividad en un contexto transfronterizo<sup>6</sup>. El Convenio de París para la Protección de la

---

<sup>5</sup> P. Drahos (1999), “The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development”, en *Intellectual Property and Human Rights*. Ginebra: OMPI, 16.

<sup>6</sup> Véase, por ejemplo, la declaración de 1883 del Gobierno suizo en las negociaciones que dieron lugar a la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886: “[...] ha quedado demostrada la necesidad imperiosa de *proteger este derecho* [el de un escritor y de un artista sobre su obra] en las

Propiedad Industrial (Convenio de París), de 1883, fue impulsado por la necesidad manifiesta de proteger a los inventores extranjeros durante la Exposición Internacional de Viena de 1873 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), de 1886, fue fruto de una movilización en pos de la protección internacional de los derechos de los autores.

Esos Convenios y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual adoptados posteriormente<sup>7</sup> establecen un sistema que protege los derechos de propiedad intelectual en las transacciones internacionales mediante una serie de derechos de propiedad intelectual nacionales, basados en el principio de la territorialidad. El Convenio de París dispone que las patentes y las marcas de un Estado serán independientes de las patentes y marcas de otro Estado (principio de independencia) y el Convenio de Berna define los puntos de vinculación de las obras protegidas con un territorio, por ejemplo, la nacionalidad o la residencia habitual del autor o el país de primera publicación<sup>8</sup>.

La necesidad de lograr un nivel adecuado de coherencia en el contexto transnacional y en la interconexión de los derechos territoriales se aborda entonces mediante principios fundamentales del sistema internacional de propiedad intelectual, como el principio de trato nacional, que dispone que cada Estado debe conceder a los nacionales de otros Estados la misma protección que concede a los suyos<sup>9</sup>; y el derecho de prioridad respecto de los derechos registrados, que dispone que la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de una solicitud de concesión de protección en un país se mantenga en otro país para cualquier solicitud posterior, durante un

---

*relaciones internacionales, que se intensifica y aumenta día a día*” (letra itálica añadida).

<sup>7</sup> Véase la lista de tratados administrados por la OMPI en <https://www.wipo.int/treaties/es/>.

<sup>8</sup> Convenio de París, Artículos 4*bis* y 6; Convenio de Berna, Artículo 3.

<sup>9</sup> Convenio de París, Artículos 2 y 3; Convenio de Berna, Artículo 5.

período limitado de tiempo<sup>10</sup>. También esas normas, que se aplican a las actividades transnacionales, se basan en el carácter territorial del sistema internacional de propiedad intelectual.

Por otra parte, las producciones y transacciones que giran en torno a la propiedad intelectual, móviles por su propia naturaleza intangible, tienen lugar en las fábricas y los mercados de todo el mundo, presentando un movimiento transfronterizo cada vez mayor y sin ataduras a las fronteras nacionales<sup>11</sup>. En este sentido, la industria de los teléfonos inteligentes es emblemática: un teléfono inteligente, que incorpora cientos de miles de patentes correspondientes a un gran número de empresas<sup>12</sup>, es utilizado por más de dos mil millones de personas en todo el mundo, de las cuales más de la mitad usa un teléfono producido por uno de los tres principales proveedores<sup>13</sup>. Además, la omnipresencia del entorno en línea permite la transmisión instantánea a cualquier lugar del mundo de las obras fruto de la creatividad. A título ilustrativo, en 2001 el formato físico representaba el 97% de los ingresos mundiales de la música grabada. En 2019, la proporción de ingresos que representan los formatos físicos disminuyó exponencialmente a cerca del 22% y la venta de música en forma digital, por ejem-

---

<sup>10</sup> Convenio de París, Artículo 4.

<sup>11</sup> En el *Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2017 - Capital intangible en las cadenas globales de valor*, de la OMPI, se aborda el desarrollo de las cadenas globales de valor y “la disgregación del proceso de producción, ubicándose las diferentes etapas de producción en distintos lugares del mundo”, <https://www.wipo.int/wipr/es/>.

<sup>12</sup> J. R. Reidenberg, N. C. Russell, M. Price y A. Mohan, “Patents and Small Participants in the Smartphone Industry”, 6, [https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/clip\\_smartphone\\_patent.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/clip_smartphone_patent.pdf).

<sup>13</sup> Véase <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor>, y <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>.



plo, mediante *streaming* y descarga, se ha convertido en la principal fuente de ingresos<sup>14</sup>.

Habida cuenta de que la explotación de la propiedad intelectual disociada de las limitaciones territoriales, se está convirtiendo en la norma en el mercado mundial, se ejerce una presión cada vez mayor sobre el delicado equilibrio que busca el principio de territorialidad, el cual aporta previsibilidad a las relaciones que giran en torno a la propiedad intelectual y legitimidad a la protección de la misma en el sistema internacional de propiedad intelectual.

### **III. Escenarios en los que los tribunales locales interactúan con elementos, legislaciones y tribunales extranjeros**

Los tribunales definen e interpretan las leyes territoriales de propiedad intelectual en el marco de su estructura de administración de justicia que, al igual que los propios derechos de propiedad intelectual, pertenece exclusivamente a la esfera del derecho interno. Sin embargo, debido a la realidad empresarial en un mundo cada vez más interconectado y a las controversias en materia de propiedad intelectual que en ella se plantean, es inevitable que el poder judicial nacional se vea obligado a interactuar con elementos extranjeros. Los ejemplos son numerosos, pero algunos de los escenarios más frecuentes en los que se alentará a un tribunal nacional a ampliar su visión más allá de sus fronteras territoriales son: las controversias de Derecho internacional privado en las que hay que decidir qué tribunal tiene competencia para dictar sentencia, qué ley debe aplicarse y si cabe reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras relacionadas con la propiedad intelectual; las controversias entre las mismas partes que litigan en múltiples jurisdicciones; las controversias sobre cuestiones jurídicas equivalentes o similares (incluso entre distintas partes) en diferentes jurisdicciones; y las iniciativas de reforma judicial destinadas a dotar de mayor

---

<sup>14</sup> Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), *Global Music Report – The Industry in 2019*, [https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Glob-al\\_Music\\_Report-the\\_Industry\\_in\\_2019-en.pdf](https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Glob-al_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf).

eficacia al sistema de adjudicación judicial en materia de propiedad intelectual.

#### A. Controversias en materia de propiedad intelectual con elementos de Derecho internacional privado

El Derecho internacional privado regula las relaciones transfronterizas entre particulares. En una controversia con elementos extranjeros (por ejemplo, derecho de propiedad intelectual extranjero, parte extranjera, acto cometido en el extranjero), el Derecho internacional privado regula las cuestiones relativas a qué tribunal nacional es competente para dirimir la controversia, qué derecho nacional debe aplicarse y si pueden reconocerse y ejecutarse las sentencias extranjeras relacionadas con la propiedad intelectual<sup>15</sup>. Estas cuestiones se plantean con frecuencia en el mercado mundial, en los litigios relativos a las transacciones transfronterizas de empresas multinacionales respecto de bienes y servicios protegidos por la propiedad intelectual, o entre personas que operan en un entorno digital que trasciende las fronteras nacionales.

Por ejemplo, la naturaleza territorial de la propiedad intelectual, ¿limita la facultad del tribunal para entender en una controversia relacionada con un derecho de propiedad intelectual extranjero? En Europa<sup>16</sup> y en varios países de derecho codificado, la competencia para determinar la validez de un derecho de propiedad intelectual registrado se asigna exclusivamente a los tribunales del Estado en el que se realizó el registro del derecho. En consecuencia, en el caso *GAT c. LuK*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostuvo que un tribunal alemán no estaba facultado

---

<sup>15</sup> Véase A. Bennett y S. Granata (2019), *When Private International Law Meets Intellectual Property Law – A Guide for Judges*, La Haya: COHADIP; Ginebra: OMPI. Véase también E-J. Min y J. C. Wichard (2018), “Cross-Border Intellectual Property Enforcement”, en *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law* (Oxford University Press), 687-722.

<sup>16</sup> Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento I a de Bruselas), Artículo 24.4).

para determinar las consecuencias de la presunta infracción de una patente habida cuenta de que, en el marco del litigio, era necesario determinar la validez de una patente francesa<sup>17</sup>. Algunos tribunales han mostrado mayor flexibilidad en litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual extranjeros no registrados, que no habían sido concedidos mediante un acto de la administración pública, por ejemplo, un derecho de autor no registrado. En el caso *Lucasfilm Ltd c. Ainsworth*, el Tribunal Supremo del Reino Unido, con competencia respecto de un demandado de ese país, determinó en su sentencia que las demandas relativas a derechos de autor de los EE.UU. pueden ser ventiladas en un tribunal del Reino Unido<sup>18</sup>.

También puede plantearse la cuestión de cómo ha de determinarse la competencia cuando la infracción es multiterritorial. Por ejemplo, en una infracción de la propiedad intelectual cometida en línea, cuando puede accederse en todo el mundo a las obras infractoras, ¿cuál es el tribunal competente? La (mera) posibilidad de acceder a un sitio web en la jurisdicción territorial de un tribunal ¿constituye un fundamento suficiente para determinar la competencia, o se necesita algo más?<sup>19</sup>

Una vez establecida la competencia del tribunal, este debe determinar qué leyes del Estado rigen el fondo de la controversia, incluidas las con-

---

<sup>17</sup> TJUE, 13 de julio de 2006, *GAT c. Luk*, C-4/03, párrafo 25.

<sup>18</sup> Tribunal Supremo del Reino Unido, *Lucasfilm Ltd c. Ainsworth* [2011] UKSC 39.

<sup>19</sup> En Europa, aplicando la definición de “acto” y “efecto” al “hecho dañoso”, el TJUE dictaminó que el lugar en el que el presunto infractor ha cometido el acto se determinará por referencia a la jurisdicción en la cual se inició el procedimiento técnico por el que se dio visibilidad en un sitio web al material objeto del litigio – por lo general, el lugar de establecimiento del infractor. TJUE, 19 de abril de 2012, *Winters-teiger*, C-523/10. párrafo 38; TJUE, 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13, párrafo 25. En caso de infracción del derecho de autor, que queda protegido sin necesidad de registro, el TJUE aclaró que la mera “posibilidad de acceso” en un sitio web a la obra protegida es suficiente para dar lugar a la competencia especial. TJUE, 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, Asunto C-170/12, párrafo 44; asunto *Hejduk*, párrafo 34.

troversias que tienen un elemento extranjero. ¿Los tribunales pueden aplicar leyes de propiedad intelectual extranjeras? De ser así, ¿en qué circunstancias? ¿Y en qué casos puede reconocerse y ejecutarse la sentencia de un tribunal extranjero?

Se observan enfoques divergentes en los tribunales en cuanto a los requisitos para el reconocimiento y la ejecución de una sentencia sobre la validez, la infracción o las condiciones relativas a una transacción respecto de un derecho de propiedad intelectual, cuando el tribunal que dictó la sentencia no se encuentra en el Estado en el que se concedió el derecho. Resulta ilustrativo mencionar a ese respecto un litigio transfronterizo sobre patentes que ha durado casi un decenio. En 2011, el Tribunal Supremo de la República de Corea dictó una sentencia en el caso *LG c. Obayashi Co. y Tanaka*, una controversia respecto a la validez de un contrato entre las partes relativo a la cesión de los derechos sobre patentes inscritos en los EE.UU. y Japón, relacionados con las pantallas de cristal líquido. La sentencia fue reconocida en los EE.UU. en 2013 sobre la base de la doctrina de la deferencia. Sin embargo, la sentencia dictada en la República de Corea no fue reconocida en el Japón, donde los tribunales dictaminaron que los tribunales japoneses tienen jurisdicción exclusiva para las cuestiones relativas a las patentes japonesas, incluyendo en materia contractual<sup>20</sup>. Ese contraste en los enfoques refleja que la competencia exclusiva en materia de propiedad intelectual podrá interpretarse de manera más o menos “exclusiva” y que la territorialidad de la propiedad intelectual se calibrará en relación con otros principios como la deferencia o la facilitación del comercio en el ámbito internacional.

En esas situaciones, que exponen a los tribunales nacionales a elementos extranjeros, los tribunales, en la aplicación del derecho interno,

---

<sup>20</sup> Tribunal Supremo de la República de Corea, 28 de abril de 2011, asunto N° 2009Da19093; Tribunal de Distrito de los EE.UU., Distrito de Columbia, 28 de enero de 2013, *LG Display Co, Ltd c. Obayashi Seikou Co, Ltd*, 919 F Supp. 2d 17; Japón, Tribunal Supremo de Nagoya, 17 de mayo de 2013, asunto N° 1289(Ne) of Hei 24 (2012), y Japón, Tribunal de Distrito de Mito, Sección de Shimotsuma, 5 de noviembre de 2012, asunto N° 206 (Wa) of Hei 23 (2011).

necesitarán información que se encuentra fuera de sus fronteras y tendrán que analizar actos realizados en otros territorios, así como comprender las leyes extranjeras y las sentencias de los tribunales extranjeros. Se trata de una tarea compleja y difícil, y aún no se ha llegado a un acuerdo internacional sobre un enfoque armonizado.

Desde principios de la década de 1990 y por medio de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (COHADIP), la comunidad internacional ha estudiado la posibilidad de establecer un instrumento multilateral sobre la jurisdicción internacional de los tribunales nacionales y el reconocimiento y la ejecución de sus decisiones, en el contexto de las controversias transnacionales en materia civil y comercial. La propiedad intelectual ha demostrado ser una de las esferas en las que ha sido más difícil encontrar un consenso multilateral. Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual se citaron como uno de los principales obstáculos en las iniciativas encaminadas a elaborar un convenio sobre la jurisdicción y las sentencias extranjeras en materia civil y comercial, y debido a ello se suspendieron las negociaciones en 2003. Más recientemente, tras muchos años de negociaciones en las que se trató de superar las divergencias de opinión entre sus miembros sobre la propiedad intelectual, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial (Convención sobre Sentencias de 2019), adoptada el 2 de julio de 2019 en el marco de la COHADIP, excluyó en última instancia a la propiedad intelectual de su ámbito de aplicación<sup>21</sup>.

El aumento de la frecuencia de controversias en materia de propiedad intelectual que plantean cuestiones de Derecho internacional privado, por un lado, y la falta de consenso internacional sobre su forma de tratarlas, por el otro, exigen una mayor comprensión de la forma en que los tribunales de las distintas jurisdicciones abordan las cuestiones jurídicas que surgen necesariamente en la intersección de la propiedad intelectual con el Derecho internacional privado.

---

<sup>21</sup> Artículo 2.1(m) de la Convención sobre Sentencias de 2019, de la COHADIP; véase asimismo “Explanatory Report on the 2019 HCCH Judgments Convention”, 63 y 64, <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6797>.

B. Controversias en materia de propiedad intelectual entre las mismas partes en demandas paralelas entabladas en jurisdicciones distintas

Debido a la naturaleza transfronteriza actual del comercio de productos protegidos por la propiedad intelectual, sumada a la naturaleza territorial de la misma, es cada vez más frecuente que se ventilen ante tribunales de distintos países controversias de propiedad intelectual entre las mismas partes.

No se trata de un fenómeno nuevo. Cabe mencionar a título de ejemplo, la sentencia de 1952 del Tribunal Supremo de los EE.UU. en el caso *Steele c. Bulova Watch Co*<sup>22</sup>. relativa a la marca estadounidense “Bulova” registrada a nombre de Bulova Watch Company, en la que el demandado, Steele, era un ciudadano estadounidense residente en Texas, comerciante de relojes en México y propietario de un registro de la marca “Bulova” efectuado en México, que aplicaba la marca “Bulova” a sus relojes. En octubre de 1952, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la nulidad de la marca mexicana, en el marco de un juicio que se inició cuando Steele trató de impedir que Bulova utilizara su marca en México. Dos meses después, el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictaminó que la venta de los relojes de Steele en México infringía la ley de marcas de los EE.UU. Si bien en los dos juicios nacionales se abordaban cuestiones jurídicas distintas relacionadas con los respectivos registros nacionales de marcas en cada jurisdicción, no cabe duda de que las controversias estaban vinculadas entre sí, lo que impulsó a los tribunales nacionales, incluidos los de instancias superiores, a observar los procedimientos que se llevaban a cabo en los tribunales extranjeros. Así pues, la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. que definía el alcance, territorial o extraterritorial, de una marca

---

<sup>22</sup> Tribunal Supremo de los EE.UU., 22 de diciembre de 1952, *Steele c. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280; Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, octubre 1952, *Sidney Steele c. Secretaría de Economía*.

estadounidense, pudo haberse visto facilitada por la decisión mexicana de cancelar la marca de Steel<sup>23</sup>.

Como consecuencia de la globalización, se dan con mayor frecuencia procedimientos judiciales paralelos. Un ejemplo reciente es el litigio multi-jurisdiccional en materia de patentes entablado entre Novartis y Johnson & Johnson en relación con los lentes de contacto de uso prolongado. Entre otras cosas, el litigio giraba en torno a una patente europea, que es un conjunto de patentes nacionales cuya protección puede obtenerse en los miembros de la Organización Europea de Patentes. En este caso, las reclamaciones sobre validez e infracción se presentaron ante múltiples tribunales nacionales europeos, resultando en resoluciones diversas e inconsistentes entre sí<sup>24</sup>. A la luz de los principios de territorialidad e independencia que caracterizan a las patentes, era de esperar que los resultados fueran divergentes. Lo que cabe destacar en el contexto de este artículo es la forma en que los tribunales nacionales trataron los procedimientos paralelos extranjeros al adoptar sus propias decisiones. El juez Jacob, al redactar la opinión del Tribunal de Apelación del Reino Unido en el litigio ventilado en ese país, hizo referencias específicas a las conclusiones de los demás tribunales para reforzar el análisis y las conclusiones de su propio tribunal. Aunque los litigios se referían a patentes nacionales sobre la misma tecnología, el juez Jacob destacó las circunstancias y los enfoques jurídicos contrastantes que rodeaban al litigio en cada jurisdicción, y explicó los motivos de las

---

<sup>23</sup> G, Austin (2006), "The Story of Steele v. Bulova: Trademarks on the Line", en J. Ginsburg & R. C. Dreyfuss (editores), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, 408-410.

<sup>24</sup> En Francia, el Tribunal de Apelación de París (27 de octubre de 2010) y en los Países Bajos, el Tribunal de Distrito de La Haya (11 de febrero de 2009) respectivamente, consideraron que las patentes francesa y neerlandesa eran válidas y objeto de infracción; en Alemania, el *Bundespatentgericht* (14 de diciembre de 2009) dictaminó la invalidez de la patente alemana por falta de novedad y el Tribunal de Apelación del Reino Unido (29 de septiembre de 2010) dictaminó la invalidez de la patente por divulgación insuficiente.

diferencias entre la decisión a la que llegó su tribunal y las decisiones de los tribunales de Alemania, Francia y los Países Bajos<sup>25</sup>.

A medida que aumenta la frecuencia de los procedimientos judiciales concurrentes en el contexto del mercado mundial, es inevitable que la relación entre esos procedimientos en distintos países se vuelva más compleja, ya que las partes tratarán de entablar el litigio en el foro que consideren más favorable para ellas. En algunos casos, es posible que los procedimientos paralelos supongan una interacción más directa de los tribunales en relación con los procedimientos extranjeros, como se observa cuando las partes que intervienen en los procedimientos multijurisdiccionales de propiedad intelectual solicitan un mandamiento judicial contra la interposición de demandas, es decir, una orden emitida para impedir que una parte inicie o prosiga un procedimiento paralelo en otra jurisdicción; ello da lugar a que se soliciten mandamientos judiciales contra la interposición de demandas para impedir que una parte solicite ese tipo de mandamiento en otra jurisdicción.

En el litigio *Google c. Equustek*, relativo al secreto comercial, el Tribunal Supremo del Canadá dictó una medida cautelar contra un intermediario extranjero en línea, por la que se ordenó la desindexación de los sitios web infractores en todo el mundo.<sup>26</sup> El intermediario apeló, argumentando que “la medida cautelar va más allá de la competencia del tribunal, que aplica indebidamente contra un inocente, ajeno al litigio, una medida que tiene un alcance extraterritorial inadmisibles”. El tribunal canadiense rechazó la apelación, el intermediario presentó una demanda ante el Tribunal de los EE.UU. para el Distrito Norte de California y obtuvo un mandamiento judicial que impedía la ejecución de la medida cautelar del tribunal canadiense en los EE.UU. El intermediario regresó al Canadá con la decisión del tribunal estadounidense y solicitó la modificación de la medida emitida por el Tribunal Supremo del Canadá. El tribunal de Columbia Britá-

---

<sup>25</sup> Tribunal de Apelación del Reino Unido, 29 de septiembre de 2010, *Novartis AG & Cibavision AG c. Johnson & Johnson* [2010] EWCA Civ 1039, párrafos 59 a 61.

<sup>26</sup> Canadá, Tribunal Supremo de Columbia Británica, 28 de junio de 2017, *Equustek Solutions Inc. c. Jack*, 2017 SCC 34.



nica desestimó la solicitud del intermediario, sosteniendo que “[e]l efecto del mandamiento judicial estadounidense es que no se puede tomar ninguna medida contra Google para hacer cumplir la medida cautelar en los tribunales estadounidenses. Ello no limita la facultad de este Tribunal de proteger la integridad de su propio proceso mediante mandamientos dirigidos a las partes respecto de las cuales tiene competencia”<sup>27</sup>. Las decisiones canadiense y estadounidense abordan cuestiones relativas a la extraterritorialidad y a la deferencia judicial que se plantearon ante estas dos jurisdicciones.

Considerado en el pasado como un instrumento procesal de la tradición del *common law* y de uso poco frecuente, el mandamiento judicial contra la interposición de demandas ya no sorprende, especialmente en los litigios de propiedad intelectual que se dirimen en el contexto internacional, por ejemplo, en relación con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas de los productos de alta tecnología, y a medida que los tribunales van afirmando sus pasos en el entorno de los litigios multijurisdiccionales. Los tribunales que antes se mostraban reticentes a interferir en procedimientos paralelos, se ven ahora obligados, en determinadas circunstancias, a dictar órdenes que repercuten en el procedimiento de un tribunal extranjero, como se observa en los mandamientos judiciales contra la interposición de demandas (“anti-suit injunctions”) concedidos en China, o los mandamientos judiciales contra órdenes judiciales de no interponer demandas (“anti, anti-suit injunctions”) ordenados en Alemania, ambas jurisdicciones de derecho codificado<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Canadá, Tribunal Supremo de Columbia Británica, 16 de abril de 2018, *Equus-tek Solutions Inc. c. Jack*, 2018 BCSC 610.

<sup>28</sup> En agosto de 2020, el Tribunal Popular Supremo de China concedió un mandamiento judicial contra la interposición de demandas, mediante el cual ordenó a Conversant que no diera ejecución al mandamiento del tribunal alemán; el 12 de diciembre de 2019, el Tribunal Regional Superior de Múnich (*Nokia c. Continental*, asunto N° 6 U 5042/19) confirmó la disponibilidad de mandamientos judiciales contra la interposición de demandas en relación con actuaciones judiciales estadounidenses (Tribunal del Distrito Norte de California, *Continental Automotive Systems, Inc. c. Avanci, Llc, et al.*, asunto N° 5:19-cv-02520).

La existencia de múltiples procedimientos judiciales paralelos entraña el riesgo de que los resultados sean impredecibles e inaplicables, con altos costos no sólo para las partes sino también para el sistema judicial. Ello también puede empañar la legitimidad de los procedimientos judiciales, ya que esos actos pueden percibirse como una injerencia indebida en la independencia de los tribunales extranjeros, a lo que algunos comentaristas se refieren como “competición entre jurisdicciones” u “oferta de foros de conveniencia por los tribunales” (en contraposición a la “búsqueda de foros de conveniencia por las partes”)<sup>29</sup>. La comunidad judicial deberá prestar más atención y entablar un diálogo para encontrar soluciones justas, legítimas y aplicables para los litigios concurrentes que tienen lugar en distintas jurisdicciones.

### C. Cuestiones similares abordadas en distintas jurisdicciones

A menudo, se encarga a los jueces nacionales la tarea de resolver las nuevas cuestiones de PI que plantean los cambios tecnológicos y sociales con los que la legislación no siempre está al día. Los jueces pisan terrenos nuevos del Derecho cuando se enfrentan a la evolución de los litigios en materia de propiedad intelectual<sup>30</sup>. Por lo tanto, no es raro que los tribunales de distintas jurisdicciones examinen y resuelvan cuestiones similares prácticamente al mismo tiempo. Esta tendencia puede verse amplificada cuando, en todo el mundo, las partes interesadas someten cuestiones de propiedad intelectual no resueltas, pidiendo a los tribunales de los distintos países soluciones más claras. Entonces, las empresas pueden valerse de los resultados favorables para tratar de extender el efecto práctico de una

---

<sup>29</sup> J. Contreras (2019), “The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents”, *B.U. J. SCI. & TECH. L.*, 280; y S. Bechtold, J. Frankenreiter y D. M. Klerman (2019), “Forum Selling Abroad”, 92 *S.CAL. L.REV.*, 1.

<sup>30</sup> Declaración del juez Du Weike, Tribunal Popular Supremo de China, [https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/news/2019/news\\_0007.html](https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/news/2019/news_0007.html).

sentencia más allá de las fronteras, incluso si no existe un efecto jurídico extraterritorial<sup>31</sup>.

En esas circunstancias, es legítimo que la aplicación de las leyes nacionales por los tribunales y la búsqueda de soluciones de alcance local supongan estudiar los enfoques que se han adoptado en otros lugares con respecto a problemas jurídicos similares<sup>32</sup>. Por ejemplo, el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo que “a la luz de la movilidad del capital y la tecnología, sería deseable que jurisdicciones comparables, con una legislación de propiedad intelectual comparable, lleguen a conclusiones jurídicas similares”<sup>33</sup>.

Un ámbito en el que puede observarse fácilmente el fecundo intercambio entre los distintos enfoques judiciales es el de las marcas, en lo que respecta a la posibilidad de registrar las marcas no tradicionales, como las marcas tridimensionales y las marcas táctiles, o a su validez. La cuestión de si la forma de una oblea de chocolate, compuesta por dos o cuatro ramas, puede registrarse como marca ha sido objeto de litigio en al menos cuatro jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, Singapur, Sudáfrica y el TJUE<sup>34</sup>, planteando cuestiones como si la forma había adquirido carácter distintivo o si cumplía la función técnica de permitir que la barra de chocolate se di-

---

<sup>31</sup> C. Baudenbacher (2005), “The EFTA Court: An Actor in the European Judicial Dialogue”, 28 *FORDHAM INT’L L.J.* 353, 356.

<sup>32</sup> C. L’Heureux-Dubé (1998), “The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court”, 34 *TULSA L.J.* 15, 15-16.

<sup>33</sup> Tribunal Supremo del Canadá, 5 de diciembre de 2002, *Harvard College c. el Canadá (Comisionado de Patentes)*, 2002 SCC 76.

<sup>34</sup> Tribunal de Apelación de Singapur, 24 de noviembre de 2016, *Société des Produits Nestlé SA y otro c. Petra Foods Limited y otro*, [2016] SGCA 64; Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, 27 de noviembre de 2014, *Société des Produits Nestlé SA c. International Foodstuffs Co y otros* (100/14), [2014] ZASCA 187; Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 17 de mayo de 2017, *Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd*, [2017] EWCA Civ 358; TJUE, 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé SA y otros c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd*, demandas unificadas C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P.

vida en porciones de tamaño más adecuado para llevar a la boca y, por lo tanto, cabía aplicar el motivo de denegación absoluto que constituye la prohibición relativa al “resultado técnico”. El carácter territorial de una marca impondría demostrar el carácter distintivo adquirido en el territorio en cuestión, y los resultados podrían ser divergentes. Las sentencias ponen de manifiesto que, a pesar de todo, los tribunales nacionales toman en consideración los enfoques de los tribunales extranjeros. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica hizo referencia a los procedimientos de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y de la Unión Europea, y la decisión del Tribunal de Apelación de Singapur citó decisiones de otras jurisdicciones, como Alemania, Bélgica, Nueva Zelanda, Reino Unido y EE.UU., entre otras, para comprender mejor y en mayor detalle las cuestiones que tenían ante sí y, en última instancia, para reforzar el análisis y la toma de decisiones por el tribunal.

También se observa un enfoque similar en una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, al evaluar el carácter distintivo de una marca táctil en la textura de la superficie de una botella, consideró y citó en su dictamen los enfoques de los tribunales estadounidenses, así como del TJUE, al considerar “la posibilidad de validar nuevos tipos de marcas, como las marcas táctiles o de textura”<sup>35</sup>. De manera similar, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania consideró que una combinación de dos colores, amarillo y negro, podía obtener protección de marca en Alemania, y señaló el hecho de que las marcas que consisten en colores y combinaciones de ellos habían sido protegidas en otras jurisdicciones, incluyendo la de los EE. UU., y se remitió a una sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU.<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015, Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b) de la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0, Párrafo 52-.

<sup>36</sup> BGH, 10 de diciembre de 1998, litigio I ZB 20/96, 1999 *Gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht* 491, en el que se cita el Tribunal Supremo de los EE.UU.,

En la esfera de las patentes, los tribunales también buscan en otros lados respuestas jurídicas a las cuestiones que plantean las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para dictaminar si una variedad de semilla de soja modificada genéticamente podía ser objeto de protección por patente en la Argentina, el Juzgado III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, revisó los enfoques adoptados por la Unión Europea, así como por los EE.UU. para interpretar el material biológico transgénico en el marco del sistema de patentes argentino<sup>37</sup>.

En estos casos, está claro que un tribunal aplicará sus leyes nacionales. Un tribunal que estudia y toma en consideración una sentencia extranjera y otros recursos extranjeros no necesariamente los seguirá. Como se observa en la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Argentina, Sala I, “Por lo demás, y al solo efecto de interpretar la legislación de nuestro país, debe recordarse que no es útil la transposición automática de interpretaciones o conclusiones de oficinas extranjeras de patentes emitidas casuísticamente o sobre la base de normas diferentes”<sup>38</sup>, los propios tribunales afirman expresamente una y otra vez que cabe distinguir entre el derecho interno aplicable y el diálogo transnacional sobre los razonamientos aplicados en otras jurisdicciones.

#### D. Reforma de la estructura de la administración judicial de la propiedad intelectual

Al considerar las sentencias extranjeras y los enfoques extranjeros, no se tienen en cuenta solo las cuestiones sustantivas de propiedad intelectual

---

28 de marzo de 1995, *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159. Véase C. Baudenbacher (2003), “Judicial Globalization: New Development or Old Wine in New Bottles?”, 38 *TEX. INT’L L.J.* 505, 521.

<sup>37</sup> Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Juzgado: III, 26 de noviembre de 2015, *Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente*, MJ-JU-M-96949-AR | MJJ96949 | MJJ96949.

<sup>38</sup> Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala Primera, 15 de mayo de 2003, *Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ Denegatoria de Patente (Causa 2672/00)*.

tual que se plantean en los casos que se presentan ante los tribunales. El deseo de comprender las experiencias de otros sistemas judiciales y aprender de ellas es quizás aún más pronunciado en el ámbito de la estructura y los procedimientos judiciales. Muchas jurisdicciones están estudiando la posibilidad de introducir reformas en la administración judicial de los litigios en materia de propiedad intelectual, con el fin de hacer frente a los nuevos desafíos que plantean los litigios concurrentes en esta materia. Entre esas reformas, cabe destacar los esfuerzos por mejorar el acceso a la justicia -en particular, para los particulares y las pequeñas y medianas empresas (pymes)<sup>39</sup>- mediante la revisión de los costos y el tiempo de resolución de los litigios de propiedad intelectual ante el creciente volumen de casos<sup>40</sup>, la introducción de una gestión temprana y activa de los casos, la adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias,<sup>41</sup> y la especialización de los miembros de la judicatura para permitir un mayor acercamiento al contexto tecnológico en el que surgen los litigios de propiedad intelectual<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Véase Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual, del Reino Unido, y el Informe final del marco de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, de Singapur.

<sup>40</sup> El aumento del volumen de litigios en materia de propiedad intelectual se evidencia particularmente en China donde, en 2019, los Tribunales Populares de todos los niveles aceptaron un total de 481.793 casos, lo que incluye casos de primera y de segunda instancia y demandas de nuevo juicio, y representa un aumento del 44,16% con respecto a 2018. Véase

<https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/j-admin/cn.html>, y

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2019/03/article\\_0004.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/03/article_0004.html).

<sup>41</sup> Véase I. de Castro, L. Toscano, O. Suárez, “Resolución Alternativa de Controversias en Materia De Propiedad Intelectual” en este volumen.

<sup>42</sup> En el Estudio de 2012 sobre tribunales especializados en propiedad intelectual, del *International Intellectual Property Institute* (Estudio del IIPi) se catalogan unos 90 tribunales especializados en todo el mundo; y 19 de los 24 países encuestados que figuran en el Informe de 2016 de la Cámara de Comercio Internacional cuentan con jurisdicciones especializadas en propiedad intelectual. *Adjudicating Intellectual Property Disputes: an ICC Report on Specialised IP Jurisdictions Worldwide*, CCI (2016),

A ese respecto, cabe destacar la aparición de estructuras judiciales nacionales, como el Tribunal de Comercio Internacional de Singapur y las cámaras internacionales creadas en el Tribunal de Comercio y en el Tribunal de Apelación de París, que se encargan específicamente del creciente volumen de litigios internacionales, colocando esas jurisdicciones en una posición de preferencia para la solución de controversias comerciales internacionales.

Con la mira puesta específicamente en las controversias de propiedad intelectual, en 2018 se establecieron divisiones internacionales en el Tribunal de Patentes de la República de Corea para manejar los casos de propiedad intelectual que son de naturaleza “internacional” (por ejemplo, parte extranjera o pruebas de peso en idioma extranjero). Al referirse a esa medida, las autoridades surcoreanas explicaron que los litigantes extranjeros constituyen un tercio del total de litigios sobre patentes en el país y que las divisiones internacionales tienen por objeto prestar “a todas las partes servicios rápidos, asequibles, justos y oportunos”<sup>43</sup>.

Actualmente existen pocas pruebas empíricas sobre los litigios de propiedad intelectual y la eficacia de las estructuras existentes y las propuestas para fundamentar esas consideraciones de reforma. Consecuentemente, los países tendrán en cuenta los sistemas judiciales de otras jurisdicciones con miras a aprender de sus experiencias. Por ejemplo, Singapur al revisar recientemente su marco de resolución de litigios en materia de propiedad intelectual para colocar al país en una posición de preferencia para la adjudicación y mejorar el acceso al sistema de resolución de controversias en materia de propiedad intelectual, Singapur examinó los sistemas

---

<http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/>.

<sup>43</sup> Ley de Organización de los Tribunales de la República de Corea (2018), artículo 62bis. Véase [https://patent.scourt.go.kr/patent\\_e/intro/intro\\_07/index.html](https://patent.scourt.go.kr/patent_e/intro/intro_07/index.html).

de Alemania, Australia, los EE.UU. y el Reino Unido, y “aprovechó la experiencia de todos ellos para hacer frente a problemas iguales o similares”<sup>44</sup>.

#### IV. El papel y el valor del diálogo judicial transnacional

Los escenarios descritos más arriba ilustran el modo en que los tribunales observan y tratan de comprender los enfoques de otros tribunales para fundamentar sus propias decisiones y dotar de mayor coherencia el proceso de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, aunque no se busque la armonización, en todas las jurisdicciones. Esos ejemplos ponen de relieve la necesidad de encontrar soluciones justas y predecibles en los litigios en materia de PI que se planteen en los distintos países, que resulten coherentes en el contexto de la realidad comercial mundial. También confirman el valor de interactuar con los tribunales extranjeros, así como el valor del intercambio transnacional entre pares, sin dejar de respetar plenamente la independencia en la toma de decisiones de cada tribunal y de cada juez.

Un enfoque abierto respecto del diálogo judicial transnacional ha sido postulado por varios juristas y académicos destacados en sentencias y artículos académicos<sup>45</sup>. Como sostuvo el juez Stephen Breyer de la Corte Suprema de los EE.UU. en el caso *Printz c. los Estados Unidos de América*, si bien los tribunales interpretan las leyes de su propio país, y no las de otros y es previsible que existan diferencias políticas y estructurales, la experiencia de los tribunales de otros países puede, de todos modos, “arrojar luz sobre las consecuencias de las distintas soluciones a un problema jurídico común”<sup>46</sup>. De manera similar, la jueza Claire L'Heureux Dubé del Tribunal Supremo del Canadá explicó que, “[c]uando llega el momento de buscar

---

<sup>44</sup> Véase el Informe final del marco de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, de Singapur, 15-17.

<sup>45</sup> Véase S. Breyer (2015), *The Court and the World*; C. L'Heureux-Dubé. “The Importance of Dialogue, 15-16; A-M. Slaughter (2000), “Judicial Globalization”, 40 *VA. J. INT'L L.* 1103, 1103-04 (2000); C. Baudenbacher, “Judicial Globalization”.

<sup>46</sup> Opinión divergente de Breyer, Tribunal Supremo de los EE.UU., 27 de junio de 1997, *Printz c. los Estados Unidos de América*, 521 U.S. 898.



soluciones a problemas similares, [los tribunales] se dirigen naturalmente en busca de inspiración y comparación a las jurisdicciones cuyas ideas les resultan conocidas”<sup>47</sup>.

Recientemente, el Presidente Zhou Qiang de la Corte Popular Suprema de China, afirmó en relación con las controversias en materia de propiedad intelectual que: “Debemos adherirnos a la protección equitativa de los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos chinos y extranjeros de conformidad con la ley, a fortalecer los intercambios judiciales y la cooperación internacional, a proporcionar un mayor nivel de apertura al mundo exterior y a promover el desarrollo del sistema de gobernanza mundial de la propiedad intelectual en una dirección más justa y razonable”<sup>48</sup>. Los jueces especializados en propiedad intelectual también han instado a sus colegas jueces a familiarizarse con lo que ocurre en el mundo y con las leyes extranjeras, a considerar cómo funcionan sus leyes nacionales no solo en la jurisdicción territorial del tribunal sino también en el mercado mundial, y a adaptarse para satisfacer las necesidades de las partes en los litigios internacionales<sup>49</sup>. Un estudio de 2012 indicó que más del 90% de los jueces europeos encuestados consideraban pertinentes las sentencias de los tribunales extranjeros en relación con las mismas patentes de las que se ocupaban; y una fuerte mayoría (67%) declaró que se remitía a las sentencias de los tribunales extranjeros a la hora de dictar sus propias senten-

---

<sup>47</sup> L’Heureux Dubé, “The Importance of Dialogue”, 17.

<sup>48</sup> Declaración dada por el Presidente Zhou Qiang de la Corte Popular Suprema de China el 14 de diciembre de 2020, citada en Jiang Peishan, “Efforts to Create a “Preferred Choice” for the Settlement of International Intellectual Property Disputes”, People’s Court Daily, 16 de enero de 2021, [http://rmfyb.chinacourt.org/paper/images/2021-01/16/01/2021011601\\_pdf.pdf](http://rmfyb.chinacourt.org/paper/images/2021-01/16/01/2021011601_pdf.pdf)

<sup>49</sup> “No solo deberá usted conocer el Derecho británico, sino que también deberá conocer un poco del Derecho chino y un poco del Derecho japonés. Es la única manera de desempeñar debidamente sus funciones.” R. Rader, “The Growing Imperative to Internationalise the Law”, en R. Jacob (editor) (2019), *The Sir Hugh Laddie Lectures – The First Ten Years*, 82-85.

cias.<sup>50</sup> Algunos juristas han dado un paso más, aseverando que “debido a la globalización se han uniformado los problemas jurídicos y las respuestas que el Derecho les ofrece”<sup>51</sup>.

El fecundo intercambio y el diálogo entre jurisdicciones pueden adoptar diversas formas. Los tribunales pueden observar y examinar las sentencias extranjeras, nutriéndose de la información que ellas contienen y, eventualmente, hacer referencia a litigios ventilados en el exterior. Esa situación puede darse en un litigio de Derecho internacional privado o un juicio paralelo específico en el exterior, o cuando un tribunal se enfrenta a complejas cuestiones de fondo o de procedimiento. Las nuevas perspectivas, que de otro modo no surgirían, y las lecciones extraídas de las experiencias de otras jurisdicciones, pueden ser fuente de inspiración para nuevas soluciones nacionales en las que se aprovechen los conocimientos colectivos adquiridos que sean de utilidad para el contexto jurídico, social y económico local. Lograr un acercamiento, desde el punto de vista del derecho como disciplina, a partir de la toma de decisiones judiciales en las distintas controversias puede ser un resultado secundario en determinadas circunstancias, pero no es un objetivo del intercambio judicial. De hecho, el fecundo intercambio ayuda no solo cuando se aceptan las soluciones y los razonamientos de los demás, sino también cuando los tribunales se apartan de los enfoques de los tribunales extranjeros. Hay motivos importantes por los que las soluciones aplicadas en una jurisdicción podrían ser inapropiadas en otra. Las realidades políticas, sociales y económicas, así como los valores y tradiciones culturales, difieren de un país a otro. Tener en cuenta y articular las diferencias que obligan a adoptar una solución diferente es de especial valor para dar racionalidad, coherencia y legitimidad a la decisión final y contribuir a la previsibilidad jurídica de la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual. Puesto que las sentencias de todas las juris-

---

<sup>50</sup> E. Lazega (2012), “Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning from Lobbying among European Intellectual Property Judges”, *Utrecht Law Review*, vol. 8, edición número 2, 122.

<sup>51</sup> C. Baudenbacher, “Judicial Globalization”, 505.

dicciones del mundo son de utilidad, sirven de referencia y se basan unas en otras, cabe fomentar el respeto mutuo y el diálogo entre los tribunales.

Los jueces pueden conocer de manera más informal y personal las ideas y puntos de vista de sus colegas de todo el mundo mediante la participación en reuniones internacionales y otros encuentros informales. Aunque un tribunal pueda acceder a la ley y la jurisprudencia de una jurisdicción extranjera, podrá ser difícil comprender aspectos como la historia local, la tradición, las realidades sociales y los valores que ejercen una influencia sutil, pero significativa, en la decisión del tribunal extranjero. Facilita esa comprensión el diálogo interpersonal de los jueces sobre leyes y litigios, incluso fuera del contexto de un litigio específico; ese diálogo se nutre de diferencias y debates, así como de coincidencias y acuerdos.

Lograr la cohesión y el respeto mutuo entre sistemas jurídicos divergentes y estructuras judiciales distintas, mediante el intercambio de información y preservando al mismo tiempo la independencia judicial en los procesos nacionales de solución de controversias, es vital para la previsibilidad y legitimidad de un cuerpo judicial nacional.

## **V. La labor de la OMPI**

En el contexto descrito y en respuesta a la creciente demanda de los Estados miembros, la OMPI creó en 2019 el Instituto Judicial de la OMPI, plasmando un enfoque más sólido para apoyar a las judicaturas nacionales y regionales, en pos de una mayor eficiencia y eficacia de la administración judicial de la propiedad intelectual<sup>52</sup>. Reconociendo la diversidad del derecho sustantivo, los procedimientos, las estructuras judiciales o las prioridades y tradiciones socioeconómicas nacionales entre sus 193 Estados miembros, la labor que la OMPI lleva a cabo con el poder judicial hace hincapié en la primacía de la dimensión nacional, fomentando al mismo tiempo el intercambio transfronterizo de perspectivas judiciales sobre todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

---

<sup>52</sup> Véase <https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/>.

La fuerte capacidad de convocación de la OMPI, en cuanto entidad imparcial, abre la puerta al diálogo entre las jurisdicciones sobre cuestiones jurídicas de importancia común; aprovechando esa capacidad, la OMPI ha establecido espacios especiales para que los jueces vayan creando una comunidad de colegas interesados en la propiedad intelectual que constituya un espacio de participación. El Foro anual de Jueces de Propiedad Intelectual de la OMPI, en el que se dan cita cada año jueces de unas 80 jurisdicciones, ha fomentado y potenciado una red mundial de jueces de propiedad intelectual de los Estados miembros que se encuentran en distintos niveles de desarrollo en lo que se refiere a la solución de controversias en esta materia, y suele cosechar comentarios positivos en lo que atañe al valor de la “comunidad” creada por el diálogo transnacional. A lo largo del año, esta comunidad de intercambio se mantiene activa mediante otras actividades judiciales organizadas por la OMPI, como seminarios para jueces, programas de fortalecimiento de la capacidad judicial, o simplemente mediante redes en línea y contactos bilaterales.

La OMPI pone a disposición del público un número cada vez mayor de recursos gratuitos en el ámbito de la administración judicial de la propiedad intelectual mediante WIPO Lex - Sentencias, una base de datos en línea que proporciona acceso libre a las principales sentencias judiciales en materia de propiedad intelectual de todo el mundo<sup>53</sup>. Además, el papel ya consolidado de la OMPI como fuente mundial de información sobre la propiedad intelectual se ve complementado con las publicaciones de naturaleza práctica destinadas al público del entorno judicial, que incluyen guías temáticas y colecciones de análisis de litigios de propiedad intelectual. Esas publicaciones tienen por objeto crear herramientas útiles para ayudar a los tribunales a tratar la naturaleza compleja y exigente de las controversias en esta materia, y a interpretar los enfoques de los tribunales de otras jurisdicciones.

El objetivo de la OMPI es apoyar en obtener un enfoque eficaz y balanceado de la adjudicación de la propiedad intelectual, que sea apto para el marco nacional de cada Estado miembro y que opere en armonía entre

---

<sup>53</sup> Véase <https://wipolex.wipo.int/es/main/judgments>.

las diversas fronteras territoriales para adaptarse a las exigencias del mundo moderno interconectado. Fortalecer la administración judicial de la propiedad intelectual será, en última instancia, un elemento vital de un ecosistema de propiedad intelectual equilibrado y dinámico que salvaguarde el tejido creativo e innovador de nuestra sociedad.

## **Bibliografía**

### **Doctrina**

G. Austin (2006), “The Story of *Steele v. Bulova*: Trademarks on the Line”, en J. Ginsburg & R. C. Dreyfuss (editores), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press.

C. Baudenbacher (2003), “Judicial Globalization: New Development or Old Wine in New Bottles?”, 38 *TEX. INT’L L.J.* 505.

C. Baudenbacher (2005), “The EFTA Court: An Actor in the European Judicial Dialogue”, 28 *FORDHAM INT’L L.J.* 353.

S. Bechtold, J. Frankenreiter y D. M. Klerman (2019). “Forum Selling Abroad”, 92 *S.CAL. L.REV.*

A. Bennett y S. Granata (2019), *When Private International Law Meets Intellectual Property Law – A Guide for Judges*, La Haya: COHADIP; Ginebra: OMPI.

S. Breyer (2015), “The Court and the World: American Law and the New Global Realities”, Nueva York: Alfred A. Knopf.

Cámara de Comercio Internacional (2016), *Adjudicating Intellectual Property Disputes: an ICC Report on Specialised IP Jurisdictions Worldwide*.

J. Contreras (2019), “The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents”, *B.U. J. SCI. & TECH. L.*, 280.

I. De Castro, L. Toscano, O. Suárez (2021) “Resolución Alternativa de Controversias en Materia de Propiedad Intelectual” en *Perspectiva de los Administradores de Justicia en propiedad intelectual en Latinoamérica*,

Asunción: Corte Suprema de Justicia de Paraguay y Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.

P. Drahos (1999), “The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development”, en *Intellectual Property and Human Rights*. Ginebra: OMPI

Federación Internacional de la Industria Fonográfica (2020), “Global Music Report – The Industry in 2019”

F. Garcimartin y G. Saumier (2020), “Explanatory Report on the 2019 HCCH Judgments Convention”, La Haya: COHADIP

Global System for Mobile Communications (2020), “The Mobile Economy”, <https://www.gsma.com/mobileeconomy/>

International Data Corporation (2021), “Smartphone Market Share”, <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor>

C. L’Heureux-Dubé (1998), “The Importance of Dialogue: Globalization and the International Impact of the Rehnquist Court”, 34 *TULSA L.J.* 15

E. Lazega (2012), “Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning from Lobbying among European Intellectual Property Judges”, *Utrecht Law Review*, vol. 8, edición número 2

E-J. Min y J. C. Wichard (2018), “Cross-Border Intellectual Property Enforcement”, en *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law* (Oxford University Press)

OMPI (2020), *World Intellectual Property Indicators 2020*. Ginebra: OMPI

OMPI (2019), *Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales*. Ginebra: OMPI

OMPI (2019), “Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2019: La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales”. Ginebra: OMPI.

OMPI (2019), “Reflexiones de los juristas sobre la frontera de la legislación en materia de PI”. Ginebra: OMPI. [https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/news/2019/news\\_0007.html](https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/news/2019/news_0007.html)

J. Peishan, “Efforts to Create a “Preferred Choice” for the Settlement of International Intellectual Property Disputes”, *People’s Court Daily*, 16 de enero de 2021

R. Rader (2019), “The Growing Imperative to Internationalise the Law”, en *The Sir Hugh Laddie Lectures – The First Ten Years*, R. Jacob (editor)

J. R. Reidenberg, N. C. Russell, M. Price y A. Mohan (2015), “Patents and Small Participants in the Smartphone Industry”

A-M. Slaughter (2000), “Judicial Globalization”, 40 VA. J. INT’L L. 1103

K. Tao (2019), “El compromiso de China de fortalecer la protección judicial de la PI y crear un futuro brillante para los derechos de PI” en *OMPI Revista*, Ginebra: OMPI

### **Normativa**

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

Convención sobre Sentencias (2019) de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (COHADIP)

## **Jurisprudencia**

### *Comunidad Andina*

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015

### *Unión Europea*

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 13 de julio de 2006, *GAT c. Luk*, C-4/03

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, C-523/10

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 22 de enero de 2015, *Hejduk*, C-441/13

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 3 de octubre de 2013, *Pinkney*, C-170/12

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 25 de julio de 2018, *Société des produits Nestlé SA y otros c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd*, demandas unificadas C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P

### *Alemania*

Tribunal Regional Superior de Múnich, 12 de diciembre de 2019, *Nokia c. Continental*, N.º 6 U 5042/19

### *Argentina*

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Juzgado: III (Argentina), 26 de noviembre de 2015, *Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente*, MJ-JU-M-96949-AR | MJJ96949 | MJJ96949

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala Primera (Argentina), 15 de mayo de 2003, *Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ Denegatoria de Patente* (Causa 2672/00)

### *Canadá*

Tribunal Supremo del Canadá, 5 de diciembre de 2002, *Harvard College c. el Canadá (Comisionado de Patentes)*, 2002 SCC 76



Tribunal Supremo de Columbia Británica de Canadá, 28 de junio de 2017, *Equustek Solutions Inc. c. Jack*, 2017 SCC 34

Tribunal Supremo de Columbia Británica de Canadá, 16 de abril de 2018, *Equustek Solutions Inc. c. Jack*, 2018 BCSC 610

#### *Estados Unidos de América*

Tribunal de Distrito de los EE.UU., Distrito de Columbia, 28 de enero de 2013, *LG Display Co, Ltd c. Obayashi Seikou Co, Ltd*, 919 F Supp. 2d 17

Tribunal del Distrito Norte de California, *Continental Automotive Systems, Inc. c. Avanci, Llc, et al.*, asunto N.º 5:19-cv-02520

Tribunal Supremo de los EE.UU., 22 de diciembre de 1952, *Steele c. Bulova Watch Co.*, 344 U.S. 280

Tribunal Supremo de los EE.UU. (1980) *Diamond c. Chakrabarty*, 447 U.S. 303

Tribunal Supremo de los EE.UU. (2010) *Bilski c. Kappos*, 561 U.S. 593

Tribunal Supremo de los EE.UU. (2012) *Mayo Collaborative Servs. c. Prometheus Labs, Inc.*, 566 U.S. 66

Tribunal Supremo de los EE.UU. (2013) *Ass'n for Molecular Pathology c. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576

Tribunal Supremo de los EE.UU. (2014) *Alice Corp. c. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208

Tribunal Supremo de los EE.UU., 27 de junio de 1997, *Printz c. los Estados Unidos de América*, 521 U.S. 898

#### *Japón*

Tribunal de Distrito de Mito (Japón), Sección de Shimotsuma, 5 de noviembre de 2012, asunto N.º 206 (Wa) of Hei 23 (2011)

Tribunal Supremo de Nagoya (Japón), 17 de mayo de 2013, asunto N.º 1289(Ne) of Hei 24 (2012)

*México*

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, octubre 1952, *Sidney Steele c. Secretaría de Economía*

*Reino Unido*

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 17 de mayo de 2017, *Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd*, [2017] EWCA Civ 358

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 29 de septiembre de 2010, *Novartis AG & Cibavision AG c. Johnson & Johnson* [2010] EWCA Civ 1039

Tribunal Supremo del Reino Unido, *Lucasfilm Ltd c. Ainsworth* [2011] UKSC 39

*República de Corea*

Tribunal Supremo de la República de Corea, 28 de abril de 2011, asunto N° 2009Da19093

*Singapur*

Tribunal de Apelación de Singapur, 24 de noviembre de 2016, *Société des Produits Nestlé SA y otro c. Petra Foods Limited y otro*, [2016] SGCA 64

*Sudáfrica*

Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, 27 de noviembre de 2014, *Société des Produits Nestlé SA c. International Foodstuffs Co y otros* (100/14), [2014] ZASCA 187





## Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

# Resolución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual

*Por Ignacio de Castro\*, Leandro Toscano\*\* y Oscar Suárez\*\*\**

### 1. Resumen

Dado el creciente valor, complejidad, relevancia e internacionalización de las transacciones de propiedad intelectual en las industrias creati-

---

\* Director de la División de Controversias en materia de Propiedad Intelectual y Relaciones Exteriores, Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Abogado español y solicitador en Inglaterra. Posee un Máster por el King's College de Londres. Antes de incorporarse a la OMPI en 2002, ejerció la abogacía en Baker & McKenzie, Londres y en Freshfields Bruckhaus Deringer, Londres, en las esferas del arbitraje y litigios internacionales.

\*\* Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado, Universidad de Buenos Aires. Maestría en solución internacional de controversias, Queen Mary University of London y University College London. Especialización en Derecho de la Alta Tecnología, Pontificia Universidad Católica, Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI, trabajó como abogado en áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Representante del Centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur (2011- 2014).

\*\*\* Abogado de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad de los Andes, Colombia. LL.M. en Derecho Internacional Civil y Comercial, Universidad de Leiden, Países Bajos. Antes de unirse a la OMPI, trabajó en temas de derecho corporativo, comercial internacional y propiedad intelectual en el sector privado y firmas de abogados. Formó parte del grupo de investigación Digital Assets Project de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

vas y de la innovación, es de interés de las partes buscar opciones que garanticen la solución efectiva de las controversias que puedan surgir en este entorno. El presente artículo da una introducción sobre los métodos alternativos de resolución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) y cómo estos han venido tomando relevancia para resolver las controversias comerciales relativas a la propiedad intelectual. Basados en la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Centro de la OMPI), inicialmente se presenta una explicación de las principales características de estos procedimientos, así como una descripción de la mediación, el arbitraje y la decisión de experto como ejemplos de mecanismos ADR.

Posteriormente, se presenta un resumen sobre la experiencia del Centro de la OMPI, su rol y los distintos tipos de procedimientos de ADR que ha desarrollado para procurar una solución satisfactoria para las controversias entre las partes.

Para finalizar, se describen ciertos ejemplos de mediaciones y arbitrajes seleccionados de la casuística del Centro de la OMPI, así como también ejemplos de cláusulas modelo para que las partes puedan referir sus controversias a los métodos ADR de la OMPI.

## **2. Los procedimientos de solución alternativa de controversias (ADR) para controversias de propiedad intelectual**

### **2.1. Introducción a los procedimientos ADR**

Todo acto o negocio jurídico tiene el potencial de derivar en una controversia. Este es un riesgo inherente a todas las industrias, incluyendo las industrias creativas y de la innovación<sup>1</sup> y los derechos de propiedad intelectual que éstas generan. En este ámbito se pueden encontrar diversas relaciones contractuales: acuerdos de licenciamiento, cesiones de derechos,

---

<sup>1</sup> Guillermo Palao, *Arbitraje En Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología* (1ra edn, Tirant le Blanch 2020) p. 24-27; Natahalie Hendrickx, 'Diagnóstico del Mercado Theatrical, Televisión, DVD y Blu-Ray, y Plataformas Digitales VOD en América Latina' (Banco Interamericano de Desarrollo 2015), pp. 129-130.

contratos de obra, contratos de prestación y de servicios, contratos de distribución, entre muchos otros. Todos estos sientan las bases de la colaboración y, asimismo, de potenciales controversias.

Dentro de este contexto, algunas particularidades de los activos que contienen derechos de propiedad intelectual son: ciclos cortos de producto, elementos transfronterizos, ambigüedad sobre el alcance y protección de dichos derechos<sup>2</sup>, el valor creciente o indeterminado de dichos activos<sup>3</sup>, vacíos jurídicos sobre titularidad<sup>4</sup>, alta complejidad técnica de los activos, aplicación de leyes extranjeras planteadas a nivel contractual o por disposición legal, sensibilidad de la información en conflicto o el litigio en sí mismo requiriendo de confidencialidad del procedimiento, acceso a información que, en parte, sólo puede ser protegida mediante secretos industriales, información confidencial o “know-how”, la necesidad de un foro neutral, ambigüedad sobre la aplicación del derecho internacional privado<sup>5</sup>, incerti-

---

<sup>2</sup> Leandro Toscano y Oscar Suarez, 'Métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (Fintech)', FINTECH: Aspectos Legales (1ra edn, CDYT 2019), p. 404.

<sup>3</sup> Ver Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1381; Sarah Whitten, 'Disney Bought Marvel For \$4 Billion In 2009, A Decade Later It'S Made More Than \$18 Billion At The Global Box Office' CNBC (2019) <<https://www.cnbc.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html>> consultado el 15 de enero de 2021; Trefis Team, 'Why Astrazeneca Wants To Buy Alexion Pharmaceuticals' (Forbes, 2021) <<https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-astrazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9>> consultado el 15 de enero de 2021; Mark Sweney, 'Shakira Becomes Latest Artist To Sell Rights To Catalogue Of Hits' The Guardian (2021) <[https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share\\_iOSApp\\_Other](https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other)> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>4</sup> Por ejemplo, las actuales discusiones sobre la titularidad de derechos derivados de trabajos hechos o ayudados por Inteligencia Artificial. Para más información ver: [https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial\\_intelligence/policy.html](https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html).

<sup>5</sup> Financial Markets Law Committee, 'Fintech: Issues Of Legal Complexity' (FMLC 2018) pp. 63 – 77; Conseil Fédéral de la Suisse, 'Legal Framework For Distributed Ledger Technology And Blockchain In Switzerland' (2018)

dumbre en cuanto a la competencia y aplicación de las disposiciones legales de obligatorio cumplimiento (orden público nacional e internacional), la ejecución internacional de las sentencias, la falta de especialidad de los tribunales nacionales, litigios multijurisdiccionales, los potenciales costos y tiempos para obtener una solución, pluralidad de partes, entre otros<sup>6</sup>. Este tipo de consideraciones invita a las partes a plantear estrategias de solución ágiles y eficaces para lidiar con las potenciales dificultades que traería la resolución de controversias entre las partes.

Es así que los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) han ido ganando terreno como forma en que las partes buscan solucionar sus controversias en el ámbito de la propiedad intelectual<sup>7</sup>. Desde iniciativas privadas<sup>8</sup>, hasta tendencias de legislaciones regionales, como lo es la nueva Directiva de Derecho de Autor en el Mercado Único Digital Europeo y sus múltiples referencias a ADR<sup>9</sup>, el uso de ADR ha tomado fuerza como estrategia para aliviar el impacto de las controversias en las industrias que usan intensivamente la propiedad intelectual.

---

<[https://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/2018/181207\\_Bericht\\_Bundesrat\\_Blockchain\\_Engl.pdf](https://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/2018/181207_Bericht_Bundesrat_Blockchain_Engl.pdf)> consultado el 15 de enero de 2021 pp. 70-78.

<sup>6</sup> Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Andrzej Gadkowski, 'An Update On International Trends In Technology, Media And Telecoms Dispute Resolution, Including Intellectual Property Disputes' [2018] *Les Nouvelles*, p. 116.

<sup>7</sup> Heike Wollgast, 'WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes' [2016] *WIPO Magazine*  
<[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2016/si/article\\_0010.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html)> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>8</sup> CISAC, 'Reglas Profesionales Para Sociedades Musicales' (2018).

<sup>9</sup> DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 2019, Artículos 13, 17.9., 21.

En términos generales, se puede decir que los métodos ADR como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto presentan las siguientes características<sup>10</sup>:

- **Autonomía de las partes:** Las partes deben acordar referir una controversia a los procedimientos ADR<sup>11</sup>. Asimismo, esto da a las partes control sobre la controversia y el procedimiento, incluyendo la selección de los intermediarios neutrales que ayudarán a decidir o decidirán la controversia, entre otros aspectos.
- **Especialidad:** los intermediarios (como mediadores o árbitros) son imparciales e independientes y con experiencia en las áreas de controversia en que se encuentren las partes.
- **Procedimiento único:** múltiples controversias pueden ser resueltas en un solo procedimiento si así es acordado por las partes. Esto consolida tanto procedimientos nacionales como procedimientos en distintas jurisdicciones. Permite evitar el riesgo de tener varias decisiones en distintos lugares y la posible inconsistencia en los resultados de las mismas.
- **Neutralidad:** permite seleccionar un foro y una ley “neutral”, eliminando la “ventaja” para una de las partes de litigar en su propia jurisdicción. Esto es común en contratos con puntos de conexión internacionales.

---

<sup>10</sup> Ver la definición dada en [https://www.law.cornell.edu/wex/alternative\\_dispute\\_resolution](https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution).

<sup>11</sup> Existen dos vías principales para someter una controversia a este tipo de procedimientos. En primer lugar, a través de cláusulas contractuales, previendo controversias futuras. En segundo lugar, se puede presentar vía un acuerdo de sometimiento, donde las partes, una vez la controversia ha surgido, deciden someter esta disputa a mediación o arbitraje. Como ejemplos de estos mecanismos se pueden ver las cláusulas modelo y acuerdos de sometimiento desarrollados por el Centro de la OMPI en <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/>.



- **Confidencialidad:** Bajo los reglamentos de la OMPI, los procedimientos son confidenciales.<sup>12</sup> Esta confidencialidad permite proteger desde temas relativos a la reputación de las partes hasta información o secretos industriales<sup>13</sup>. Asimismo, permite a las partes entablar conversaciones abiertas sin el riesgo de que la información intercambiada pueda ser utilizado posteriormente en otras instancias.
- **Finalidad:** La solución que se deriva de los mecanismos ADR, en particular los laudos arbitrales, en general, no están sujetos a apelación. Esto busca dar un cierre definitivo a la controversia en una única instancia.
- **Ejecución internacional:** Como se verá más adelante, cada vez más, los procedimientos de ADR, en especial el arbitraje y la mediación, gozan de mecanismos que permiten el reconocimiento y ejecución de lo acordado por las partes en una mediación<sup>14</sup> o lo decidido por el tribunal arbitral en un laudo arbitral internacional<sup>15</sup>.

Finalmente, es de destacar que, durante el 2020, derivado de la situación sanitaria del COVID-19, el uso de herramientas digitales, tales como

---

<sup>12</sup> Ver como ejemplo los Reglamentos de ADR de la OMPI (Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Artículos 15 a 18; Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2020, Artículo 75-78; Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2020, Art. 68-71; Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2020, Artículo 16).

<sup>13</sup> H. Wollgast, supra 7.

<sup>14</sup> Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación 2018 disponible en: [https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international\\_settlement\\_agreements](https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements).

<sup>15</sup> El principal ejemplo es la Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 1958 disponible en: <https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-S.pdf>. Asimismo, en el contexto latinoamericano se cuenta también con la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975 disponible en: [http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/intl\\_conv/caicpas.asp](http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/intl_conv/caicpas.asp).

videoconferencias y expedientes en línea ha ido en aumento, dando como resultado un crecimiento en el uso de los mecanismos ADR<sup>16</sup>.

## 2.2. Mediación

La mediación es un mecanismo de ADR en el que, con la ayuda de un tercero neutral y experto quien guía la negociación, las partes buscan llegar a un acuerdo para poner fin a una controversia. Dado el carácter confidencial de la mediación, este mecanismo permite a las partes ser abiertas en sus intereses y posibles soluciones, las cuales no podrán ser usadas en contra de ellas fuera de la mediación<sup>17</sup>. Asimismo, la mediación busca tener en cuenta los intereses comerciales de las partes y no está restringido a los argumentos puramente jurídicos a la hora de resolver la controversia. El mediador no puede imponer una decisión.

Como resultado de una mediación, las partes podrán celebrar un acuerdo de transacción, en el cual se registra lo acordado por las partes y podrá ser ejecutado como contrato, bajo las disposiciones legales del lugar donde se realice.

La mediación implica menores costos y desgastes para las partes comparado a los procedimientos hetero-compositivos como el arbitraje o el litigio judicial y, por lo tanto, es usual que sea previsto como un mecanismo preliminar a dichos procedimientos (cláusulas escalonadas). En caso de no llegar a un acuerdo en la mediación, podrán proceder a otros mecanismos de solución de controversias.

Conforme a las estadísticas del Centro de la OMPI en relación con los procedimientos de mediación, el 70% de las controversias que pasan por una mediación culminan en un acuerdo entre las partes, llegando a casi un 80% para en el año 2020<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Ver <https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html>.

<sup>17</sup> Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, artículos 15 a 18.

<sup>18</sup> OMPI, 'Experiencia Del Centro de la OMPI' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>> consultado el 15 de enero de 2021.

Finalmente, en el contexto de una controversia internacional, el acuerdo de mediación puede registrarse como un acuerdo de solución de mediación internacional<sup>19</sup>. Las partes pueden buscar la aplicación formal de los acuerdos de solución de mediación basándose en: (i) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación de 2020 (la Convención de Singapur)<sup>20</sup>; (ii) las leyes internas sobre reconocimiento y ejecución de acuerdos conciliatorios de mediación; o (iii) la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York de 1958 (la Convención de Nueva York)<sup>21</sup>, si la mediación que resultó en el acuerdo de mediación se registró como laudo aceptado en el transcurso de un arbitraje<sup>22 23</sup>.

La Convención de Singapur llena un vacío jurídico en la ejecución de acuerdos de mediación internacional al permitir que se haga cumplir los acuerdos de mediación. La Convención de Singapur entró en vigor el 12 de septiembre de 2020<sup>24</sup>.

### 2.3. Arbitraje

A diferencia de la mediación, el arbitraje es un procedimiento en el cual un tercero neutral, experto y escogido por las partes (el árbitro), estará facultado por las partes para conocer sobre la controversia y emitir un laudo (sentencia arbitral) de carácter vinculante al final del procedimiento, y

---

<sup>19</sup> OMPI, 'WIPO Guide On Alternative Dispute Resolution For Mobile Application Disputes' (WIPO 2020) <[https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo\\_disputes\\_guide\\_mobile\\_apps.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf)> consultado el 15 de enero de 2021, pp. 69-72.

<sup>20</sup> *Supra* 14.

<sup>21</sup> *Supra* 15.

<sup>22</sup> OMPI, *supra* 19, p. 37.

<sup>23</sup> Ver sección 2.3.

<sup>24</sup> A la fecha la Convención de Singapur cuenta a la fecha con 53 signatarios y 6 estados parte. Ver el United Nations Treaty Collection [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXII-4&chapter=22&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en).

que cuenta con la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial. Esto, sin perjuicio de que las partes puedan alcanzar un acuerdo durante el procedimiento arbitral.

Cuando este laudo tiene características internacionales por tener puntos de conexión internacional (como, por ejemplo, cuando las partes se encuentren en distintas jurisdicciones)<sup>25</sup>, habrá la posibilidad de hacerlo reconocer y ejecutar a nivel internacional, por ejemplo, en virtud de la mencionada Convención de Nueva York<sup>26</sup>, la cual cuenta con 166 estados parte a la fecha de redacción de este artículo<sup>27</sup>.

Distinto al litigio ante los tribunales judiciales, el arbitraje da a las partes flexibilidad para definir y modelar el procedimiento a las necesidades de la controversia. Las partes pueden elegir árbitros que sean expertos en el área específica del derecho, así como en las características de experiencia en el sector industrial de la controversia.

Asimismo, las partes pueden establecer el derecho aplicable tanto al procedimiento arbitral (la ley de la jurisdicción elegida como sede arbitral, o *lex arbitri*), así como el derecho aplicable al fondo de la controversia, pudiendo ser ambos el mismo o distintos derechos. Con independencia de la selección de la sede arbitral (lugar del arbitraje), el Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a las partes y al árbitro definir el lugar más apropiado

---

<sup>25</sup> Nigel Blackaby, Constatine Partasides, et al, *Redfern And Hunter On International Arbitration* (6ta edn, Oxford University Press 2015) pp. 6-10.

<sup>26</sup> Esto también puede ocurrir basado en las disposiciones legales de cada jurisdicción, por ejemplo, si han adoptado la ley modelo de arbitraje internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en virtud de acuerdos bilaterales de inversión u otras convenciones como la Convención de Panamá; Ver Gary Born, *International Commercial Arbitration* (2nd edn, Kluwer Law International 2021) pp. 32-50.

<sup>27</sup> Ver

[https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign\\_arbitral\\_awards/status2](https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2) visitada el 15 de enero de 2021.

para celebrar las audiencias; incluso llevar a cabo la celebración de las mismas por medios virtuales<sup>28</sup>.

Por otra parte, si la celeridad y los costos en la resolución de la controversia resultan un factor esencial, las partes pueden optar por acudir a procedimientos arbitrales expeditos (arbitraje acelerado), donde se condensan las principales etapas del arbitraje, lo que permite concluir el proceso en un menor tiempo, preservando las garantías del debido proceso de un arbitraje ordinario. Como principales características de este proceso se encuentran: el nombramiento de un árbitro único, reducción de intercambio de escritos, reducción de tiempos procesales y tarifas fijas<sup>29</sup>.

#### **2.4. Decisión de Experto**

En un procedimiento de decisión de experto las partes someten un asunto específico (por ejemplo, una cuestión técnica) a uno o más expertos que dictan una decisión al respecto. Las partes pueden acordar que dicha decisión sea vinculante o no<sup>30</sup>.

Este es un procedimiento que puede ser especialmente útil para resolver temas como, por ejemplo, la determinación de regalías, las tasas de comisiones por distribución de producciones audiovisuales, entre otras.

---

<sup>28</sup> La existencia de medios tecnológicos, sumado a la confidencialidad y la flexibilidad del procedimiento, hará posible que el procedimiento sea conducido de forma electrónica, incluyendo la celebración de audiencias. Ver sección 3.3.

<sup>29</sup> *Guide To WIPO Arbitration* (WIPO 2020)  
<[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf)> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>30</sup> Michael Bennett, *Process In Expert Determination* (College of Law 2020)  
<<https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf>> consultado el 15 de enero de 2021, p. 4.

### **3. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

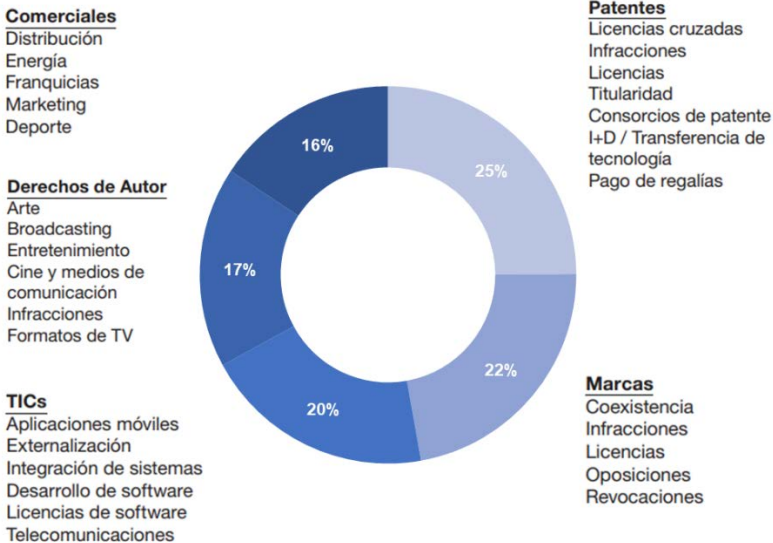
#### **3.1. Información sobre el Centro de la OMPI**

Los procedimientos ADR pueden ser *ad hoc* o ser administrados por una institución. En los primeros, las partes diseñan y administran el proceso con el mediador, árbitro o experto. Esto requiere experiencia en el manejo de estos procedimientos y la cooperación fluida entre todos los participantes con el fin de evitar retrasos, problemas procesales y costos innecesarios. En la práctica el manejo de los procedimientos *ad hoc* suele ser complejo.

Por el otro lado, en un procedimiento institucional de mediación o arbitraje, la institución proporciona una estructura procesal inicial, como lo son los Reglamentos de la OMPI, dejando un alto grado de flexibilidad a las partes para ajustar el marco procesal a las necesidades de la controversia. Asimismo, la institución hará el manejo de los aspectos de administración del caso, lo cual incluye aspectos financieros, acceso a árbitros, mediadores y expertos calificados, manejo de las notificaciones y expedientes del caso, entre otros.

En el caso del Centro de la OMPI, en cuando a institución de mediación o arbitraje, ofrece a las partes procedimientos los cuales son utilizados por empresas multinacionales, PyMEs, centros de investigación y desarrollo (I + D), universidades, desarrolladores y licenciantes de software, creadores, e inventores, entre otros.

## Tipos de Controversias en Procedimientos de Mediación, Arbitraje y Decisión de Experto OMPI<sup>31</sup>



El Centro de la OMPI mantiene una estricta neutralidad e independencia. La eficacia de los procedimientos depende en gran medida de la calidad del mediador, árbitro o experto. El Centro de la OMPI mantiene una lista de más de 2.000 mediadores, árbitros y expertos internacionales con experiencia en el sector de propiedad intelectual y tecnología. Éstos pueden ser nombrados por las partes en el marco de los Reglamentos de la OMPI.

Asimismo, el Centro de la OMPI ayuda a las partes a través de sus “Buenos Oficios” (“*Good Offices*” en inglés) a identificar el mecanismo de

<sup>31</sup> Más información en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>.

solución de controversias que resulte más conveniente para el negocio jurídico en cuestión<sup>32</sup>.

### **Colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de Propiedad Intelectual y Tribunales Judiciales<sup>33</sup>**

Cuando las controversias sobre propiedad intelectual y tecnología se encuentran ante los tribunales, los mecanismos ADR pueden ofrecer beneficios adicionales para llevar dichos casos a una conclusión exitosa. El Centro de la OMPI administra casos remitidos a sus procedimientos de mediación o arbitraje por parte de los tribunales nacionales y órganos administrativos, incluidas las Oficinas de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor<sup>34</sup>.

En este marco de colaboración, el Centro de la OMPI colabora con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la promoción del uso de los métodos ADR, tales como la mediación, el arbitraje o la decisión de experto, para controversias de propiedad intelectual en Paraguay<sup>35</sup>.

## **3.2. Procedimientos adaptados para sectores específicos**

Dada la variedad y tecnicidad de ciertas transacciones que contienen elementos de propiedad intelectual, el Centro de la OMPI ha visto en la

---

<sup>32</sup> Más información respecto de la práctica de Buenos Oficios del Centro de la OMPI se encuentra disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/goodoffices/index.html>.

<sup>33</sup> Ver <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html>.

<sup>34</sup> Leandro Toscano and Oscar Suarez, 'Las Oficinas De PI Adquieren Importancia En La Solución Extrajudicial De Controversias' [2018] *OMPI Revista* <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2019/01/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html)> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>35</sup> Para más información sobre esta colaboración y otras colaboraciones con tribunales judiciales ver: [https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national\\_court.html](https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html).



práctica la necesidad y beneficios de desarrollar adaptaciones a los procedimientos estándar de mediación, arbitraje o decisión de experto. Este tipo de adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia de los procedimientos al reflejar requerimientos legales, del negocio y necesidades del sector<sup>36</sup>.

En los siguientes párrafos se presentan algunos de los procedimientos desarrollados por el Centro de la OMPI para distintas industrias<sup>37</sup>:

- ***Procedimientos ADR para I + D y transferencia de tecnología***

Debido a la especialidad, nivel técnico y la multiplicidad de partes que involucran este tipo de actividades, es aconsejable pensar en un marco de solución de potenciales controversias durante la elaboración de contratos en el área de I + D y transferencia de tecnología<sup>38</sup>. Entre los distintos contratos que pueden resultar se encuentran: contratos de investigación, proyectos de colaboración, contratos de licencia, *joint ventures*, alianzas, escisiones y relaciones entre comprador y proveedor, entre otros<sup>39</sup>.

Asimismo, es frecuente encontrar contratos relacionados en las colaboraciones de I + D, los cuales se celebran en diferentes etapas. Es importante tener esto en cuenta a la hora de redactar cláusulas de solución de controversia, con el fin de que tengan coherencia y consistencia a lo largo del proceso. Esto permitirá tener un procedimiento de solución de controversias eficaz y, si es necesario, la posible consolidación de las controversias durante las distintas etapas de investigación, desarrollo y comercialización.

---

<sup>36</sup> Para más información ver: [www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html](http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html).

<sup>37</sup> Para más información sobre los procedimientos adaptados del Centro de la OMPI ver: <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html>.

<sup>38</sup> *Supra*, 1, pp. 113-118.

<sup>39</sup> *Ibid.*, pp. 52-70.

- ***Procedimientos ADR para patentes esenciales para estándares (FRAND)***

Desde el Centro de la OMPI se han adaptado los procedimientos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado para la solución de controversias referentes a estándares de patentes esenciales (*standard-essential patents*) que buscan fijar términos de licenciamiento justos, no discriminatorios y razonables (o *fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND*, por su acrónimo en inglés).

Estas adaptaciones fueron realizadas de la mano de expertos en solución de controversias, estandarización y derecho de patentes, ubicados en múltiples jurisdicciones. Para su elaboración, también se tuvieron en cuenta de los acuerdos de sometimiento y las observaciones formuladas por la Secretaría del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).

- ***Procedimientos ADR para el sector de franquicias***

En relaciones entre franquiciados y franquiciadores, los procedimientos de ADR pueden ser particularmente ventajosos. Los tipos de controversias que ha conocido el Centro de la OMPI van desde controversias en los contratos de master de franquicia relativas a exclusividad, territorio, el uso o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, incumplimiento de pagos, cuestiones contables, publicidad, supervisión y asistencia, proveedores, precios de suministros, acuerdos de licencia, marcas, secretos comerciales, know-how, entre otros<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Gonzalo Bleda, 'Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de Propiedad Intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia' (2015) VIII Arbitraje, pp. 517-526.

### **Solución de controversias en materia de nombres de dominio**

Dentro de los servicios ADR que ofrece el Centro de la OMPI se encuentra la solución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet. Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en virtud de la cual el Centro ha administrado más de 50.000 casos.<sup>41</sup> La pandemia de COVID-19 ha incrementado los casos de ciberocupación presentados ante el Centro de la OMPI.<sup>42</sup> Además de su papel como principal proveedor mundial bajo la UDRP para dominios genéricos de nivel superior (gTLD), el Centro de la OMPI proporciona servicios de solución de controversias de nombres de dominio para los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países.<sup>43</sup> A nivel de Latino América y el Caribe, el Centro de la OMPI provee estos servicios para el .PY de Paraguay<sup>44</sup>, así como para el .AI (Anguila), .AG (Antigua y Barbuda), .BM (Bermuda), .BO (Bolivia), .BR (Brasil), .BS (Bahamas), .BZ (Belice), .CO (Colombia), .CR (Costa Rica), .DO (República Dominicana), .EC (Ecuador), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), .LC (Santa Lucía), .MX (México), .PA (Panamá), .PE (Perú), .PR (Puerto Rico), .TT (Trinidad y Tobago), .VE (Venezuela) y .VG (Islas Vírgenes Británicas).

---

<sup>41</sup> 'Solución De Controversias En Materia De Nombres De Dominio' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html>> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>42</sup> 'WIPO ADR Highlights: Fourth Quarter 2020' (*Mailchi.mp*, 2021) <<https://mailchi.mp/wipo/wipo-adr-highlights-fourth-quarter-2020>> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>43</sup> 'Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD)' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld>> consultado el 15 de enero de 2021.

<sup>44</sup> Guide to WIPO's services for country code top-level domain registries (2019) [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1069.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf)

### **3.3. Ejemplos de casos administrados por el Centro de la OMPI**

A continuación, se presentan ejemplos de mediaciones y arbitrajes que han sido administrados por el Centro de la OMPI, con el fin de mostrar la complejidad de conflictos contractuales y extracontractuales en relación con la propiedad intelectual, así como la multiplicidad de partes y sus distintos tamaños, sectores e intereses:

#### ***Mediación OMPI de un conflicto de derechos de autor en la industria de la televisión***

Una controversia sobre la copia de un formato de TV para un programa de entretenimiento surgió entre dos empresas europeas. Las partes remitieron la controversia a mediación OMPI a través de un acuerdo de sometimiento, de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación. Con la asistencia del Centro de la OMPI, nombraron un mediador con conocimiento de la industria de formatos de TV. Las partes llegaron a un acuerdo de colaboración luego de varias reuniones con el mediador.

#### ***Mediación OMPI de una controversia sobre una aplicación móvil***

Una controversia entre *startups* con sede en Asia y Estados Unidos sobre un acuerdo de licencia para el uso de una aplicación móvil, que incluía una cláusula de mediación OMPI seguida, a falta de acuerdo, de arbitraje OMPI. Las partes presentaron una solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI. Debido a la distancia y los potenciales costos, las sesiones de mediación se llevaron a cabo en su totalidad a través de medios telemáticos. Las partes llegaron a un acuerdo dentro de los dos meses posteriores al nombramiento del mediador y la voluntad de seguir colaborando.

#### ***Mediación OMPI de una controversia de I+D***

Una controversia entre un centro de investigación y una empresa de tecnología europea sobre I+D para mejorar un software de reconocimiento fonético. Una parte alegó incumplimiento contractual y toma de decisiones unilaterales mientras el acuerdo aún estaba vigente. El contrato contenía una cláusula de mediación OMPI. Las partes someten la controversia al Centro de la OMPI y se nombra como mediador a un abogado con expe-

riencia en contratos de tecnología. El mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo tras algunos meses de negociación.

### ***Arbitraje OMPI relativo a un acuerdo de distribución de derechos de radiodifusión***

Una controversia entre una empresa de distribución de TV y una federación deportiva internacional por el incumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva de derechos de transmisión en las regiones de Asia y el Pacífico. El contrato incluía una cláusula de arbitraje OMPI. La empresa presentó una solicitud de arbitraje por daños derivados del incumplimiento contractual. Luego de consultas entre las partes y el Centro de la OMPI, éste nombró un árbitro único con experiencia en medios y asuntos deportivos. El árbitro único consideró las pruebas documentales, celebró una audiencia con el fin de examinar a los testigos y, en el curso del año que siguió el comienzo del arbitraje, dictó un laudo final rechazando la reclamación de daños.

### ***Arbitraje acelerado OMPI de una controversia de coproducción cinematográfica***

Una controversia entre dos partes europeas y una latinoamericana por el incumplimiento y terminación de un acuerdo de coproducción cinematográfica para el desarrollo de una película de animación. El contrato incluía una cláusula de arbitraje acelerado OMPI.

Las partes nombraron un árbitro único de una lista de candidatos que fue preparada por el Centro de la OMPI. El proceso tuvo una participación activa del árbitro para permitir que el procedimiento avanzara. Todo el procedimiento, incluyendo las audiencias, fue llevado a cabo de forma virtual. El laudo final decidió sobre la legalidad en la terminación contractual.

### ***Arbitraje de la OMPI de una controversia en materia biotecnológica y farmacéutica***

Una controversia entre una empresa de biotecnología francesa y una empresa farmacéutica en relación a la terminación unilateral de un acuerdo de licencia y desarrollo por retrasos deliberados y daños. Las partes habían incluido en su acuerdo una cláusula de Arbitraje de la OMPI con árbitro

único. El árbitro único fue nombrado de la lista propuesta por el Centro de la OMPI. Tras recibir las presentaciones escritas de las partes, el árbitro celebró una audiencia por tres días en Suiza para el examen de los testigos. La audiencia sirvió para abrir un canal de comunicación entre las partes y, durante los días de audiencia, en una reunión entre las partes, éstas acordaron resolver sus diferencias y continuaron cooperando con el desarrollo y la comercialización de los compuestos biotecnológicos objeto del contrato.

#### 4. Cláusulas modelo de la OMPI

Debido al elemento consensual de los mecanismos ADR<sup>45</sup>, el punto de partida de una mediación o un arbitraje es la existencia del acuerdo de las partes para someter una controversia, presente o futura, a cualquiera de estos procedimientos. Esto se lleva a cabo a través de cláusulas contractuales para una controversia futura o acuerdos de sometimiento cuando la controversia ya ha surgido.

El Centro de la OMPI pone a disposición cláusulas contractuales modelo y acuerdos de sometimiento en diferentes idiomas, incluidos el español, con el fin de facilitar la inclusión de este tipo de acuerdos en las disposiciones contractuales o poder someter una controversia existente<sup>46</sup>. La principal ventaja de estos modelos es que son textos probados y desarrollados con expertos que, en términos generales, evitarán discusiones procesales (por ejemplo, competencia del árbitro, ley aplicable, sede del arbitraje).

A continuación, se presenta un ejemplo de cláusula escalonada de **mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado OMPI**:

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, in-

---

<sup>45</sup> Ignacio de Castro, Heike Wollgast and Chiara Accornero, 'Effective Mediation and Arbitration Clauses and Submission Agreements for Intellectual Property Disputes' [2018] GRUR Int, pp. 648-651.

<sup>46</sup> Ver Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados disponibles en <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>.

cluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [30] [60] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [30] [60] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Para más información sobre redacción de cláusulas ver:  
[https://www.wipo.int/amc/es/clauses/clause\\_drafting.html](https://www.wipo.int/amc/es/clauses/clause_drafting.html).

### **Solicitud Unilateral de Mediación**

El Centro de la OMPI es contactado periódicamente en relación con controversias en las que una de las partes desea someterla a mediación, pero no existe un acuerdo de mediación entre las partes, por ejemplo, en controversias por infracción de derechos o en los casos pendientes ante los tribunales. Para facilitar la presentación de tales controversias a Mediación OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de mediación al Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El Centro de la OMPI podrá asistir a las partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asistencia requerida<sup>48</sup>.

## **5. Conclusión**

La utilización de los mecanismos ADR, tales como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, en el ámbito de la propiedad intelectual ha ido en aumento. Utilizados de forma adecuada, estos pueden prevenir o resolver controversias en una etapa temprana, o, incluso, solucionarlas aún en etapa de litigio.

En el ámbito contractual, la inclusión de cláusulas mediación, arbitraje, arbitraje acelerado o incluso en combinación, no sólo es beneficiosa para las partes cuando surge una controversia, sino que también pueden ayudar a prevenir potenciales conflictos. En el plano extracontractual, la utilización de acuerdos de sometimiento o solicitudes unilaterales de mediación, como las presentadas en este documento, permitirán a las partes intentar solucionar las controversias a través de la mediación y/o arbitraje o, incluso, simplemente abrir un canal de comunicación que les permita buscar la solución de la controversia de forma directa. En ambas situaciones, contractuales o extracontractuales, estos procedimientos pueden ser más expeditos y sencillos que el litigio tradicional, especialmente entre partes de diferentes jurisdicciones, o de distintas tradiciones jurídicas.

---

<sup>48</sup> Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Artículo 4.b.



La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que la mediación y el arbitraje dejan un amplio espacio para que las partes, con la ayuda de los terceros neutrales (árbitro, mediador o experto) seleccionados, resuelvan su caso y limiten los efectos negativos de la no solución oportuna de controversias en las industrias creativas y de la innovación<sup>49</sup>.

## 6. Bibliografía

Blackaby N, and Partasides C, *Redfern And Hunter On International Arbitration* (6th edn, Oxford University Press 2015).

Born G, *International Commercial Arbitration* (2nd edn, Kluwer Law International 2021).

De Castro I, Toscano L, and Gadkowski A, 'An Update On International Trends In Technology, Media And Telecoms Dispute Resolution, Including Intellectual Property Disputes' [2018] *Les Nouvelles*.

De Castro I, Wollgast H, and Accornero C, 'Effective Mediation And Arbitration Clauses And Submission Agreements For Intellectual Property Disputes' [2018] *GRUR Int*.

De Castro I, Toscano L, and Bleda G, 'Mediación y Arbitraje de la OM-PI en Materia de Propiedad Intelectual, Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Franquicia' (2015) VIII Arbitraje.

De Castro I, and Toscano L, 'Resolution Of ICT Disputes Through Mediation And Arbitration' [2012] *CRI*

Financial Markets Law Committee, 'Fintech: Issues Of Legal Complexity' (FMLC 2018) Conseil Fédéral de la Suisse, 'Legal Framework For Distributed Ledger Technology And Blockchain In Switzerland' (2018).

Hendrickx N, 'Diagnóstico Del Mercado Theatrical, Televisión, DVD Y Blu-Ray, Y Plataformas Digitales VOD En América Latina' (Banco Interamericano de Desarrollo 2015).

---

<sup>49</sup> Ignacio de Castro and Leandro Toscano, 'Resolution of ICT Disputes Through Mediation and Arbitration' [2012] *CRI*, p. 153.

OMPI, 'WIPO Guide On Alternative Dispute Resolution For Mobile Application Disputes' (WIPO 2020)

<[https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo\\_disputes\\_guide\\_mobile\\_apps.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf)> accessed 15 January 2021

Palao G, *Arbitraje En Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología* (1ra edn, Tirant le Blanch 2020).

Sweney M, 'Shakira Becomes Latest Artist To Sell Rights To Catalogue Of Hits' *The Guardian* (2021)

<[https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share\\_iOSApp\\_Other](https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other)> accessed 15 January 2021.

Team T, 'Why Astrazeneca Wants To Buy Alexion Pharmaceuticals' [2020] *Forbes*

<<https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-astrazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9>> accessed 15 January 2021.

Toscano L, and Suarez O, 'Métodos Alternativos de Solución de Controversias en el Mundo de las Tecnologías Financieras (Fintech)', *FINTECH: Aspectos Legales* (1st edn, CDYT 2019).

Toscano L, and Suarez O, 'Las oficinas de PI adquieren importancia en la solución extrajudicial de controversias' [2018] *OMPI Revista*

<[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2019/01/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html)> accessed 15 January 2021

Whitten S, 'Disney Bought Marvel For \$4 Billion In 2009, A Decade Later It's Made More Than \$18 Billion At The Global Box Office' *CNBC* (2019) <<https://www.cnbc.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html>> accessed 15 January 2021.

Wollgast H, 'WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes' [2016] *WIPO Magazine*

<[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2016/si/article\\_0010.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html)> accessed 15 January 2021.

Bennett M, *Process In Expert Determination* (College of Law 2020) <<https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf>> accessed 15 January 2021

DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 2019.

*Oracle America, Inc. v. Google Inc.*, 750 F.3d 1381

Reglamento de Mediación de la OMPI 2020

Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2020

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2020

Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2020

Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación 2018

Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 1958

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975

OMPI, 'Experiencia Del Centro De La OMPI' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>> accessed 15 January 2021.

'WIPO ADR Highlights: Fourth Quarter 2020' (*Mailchi.mp*, 2021) <<https://mailchi.mp/wipo/wipo-adr-highlights-fourth-quarter-2020>> accessed 15 January 2021

Solución De Controversias En Materia De Nombres De Dominio' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html>> accessed 15 January 2021

'Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD)' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld>> accessed 15 January 2021.

CISAC, 'Reglas Profesionales Para Sociedades Musicales' (2018)

*Guide To WIPO Arbitration* (WIPO 2020)

<[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf)> accessed 15 January 2021





Argentina

## **La altura inventiva desde el análisis de casos y los límites al ejercicio de derechos personalísimos en el orden internacional y en el derecho argentino**

*Por Virginia Cassinese \**

### **I. Introducción**

Mediante el presente trabajo aspiramos analizar doctrina judicial que se ha ido forjando concerniente al análisis de la “actividad inventiva” en el marco de causas de nulidad de patentes de invención que han tramitado en la jurisdicción federal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

Abordaremos asimismo aspectos vinculados con los límites legales al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de derecho biotecnológico y su vinculación con los derechos personalísimos.

### **II. Altura inventiva según el derecho interno**

Adelantamos que el tópico a desarrollar es de competencia federal porque así lo dispuso el legislador en el art. 89 de la ley de Patentes de Invención, Decreto 260/96 Texto ordenado de la Ley N° 24.481, modificada por su similar N° 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación.

Conforme art. 4 de la ley citada serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una

---

\* Secretaria de 1º Instancia Justicia Federal de Rosario – Santa Fe – Argentina.

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. La inteligencia de esta solución legal es conteste con las exigencias del art. 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC” que integra el Anexo IC del Acuerdo de Marrakech aprobado por ley 24.425.

Sigue diciendo nuestro legislador que considera invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Asimismo, será novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. Por estado de la técnica debe entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

La norma permite inferir que un invento patentable requiere utilidad, novedad y debe ser susceptible de aplicación industrial, superar lo obvio y desbordar las habilidades de cualquier experto en la materia que aplique los conocimientos generales existentes en el estado de la técnica.

Se ha afirmado en este sentido que “no es la diferencia lo que cuenta, sino la diferencia que la diferencia provoca”. Esta fórmula demuestra que una invención puede superar el examen de novedad (la diferencia) pero todavía resta analizar su mérito inventivo (la diferencia que la diferencia provoca) para determinar su patentabilidad” (1)

La experiencia empírica demuestra que en la práctica resulta complejo determinar si existe actividad inventiva dado que el examinador debe forzosamente retrotraerse al estado de la técnica a la fecha de presenta-

ción del invento y despojarse de la subjetividad que subyace y construir una ficción para evitar el análisis ex post facto.

Respecto de las solicitudes de patentes presentadas en la República Argentina, es menester que haya operado su publicación (conforme lo dispuesto por los artículos 25 y 70 Ley de Patentes - LP), y aquellas presentadas en el exterior, no serán consideradas como integrantes del estado de la técnica, hasta tanto no proceda su publicación o concesión.

En materia de obviedad, no debemos caer en el error de confundirla con la simplicidad dado que “ ... no importa que la invención sea la de un profesor con un conocimiento extenso, o la de un simple trabajador con falta de educación científica, que se haya basado en años de experiencia práctica o esfuerzo. Similarmente, no importa que la invención se base en investigaciones laboriosas, o en un golpe de suerte, o aun en la revelación durante un sueño... Lo decisivo es el avance, objetivamente evaluado, de la invención respecto del estado de la técnica” (2).

Las “Directrices sobre Patentamiento” aprobadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en la Res. Nº P-243/2003 describen tres etapas, a saber: determinar el arte previo más cercano, establecer el problema técnico a resolver, y considerar si la invención reivindicada hubiese sido obvia o no para una persona versada en la materia a partir del arte previo más cercano y del problema técnico.

Ocurre que en la práctica el INPI se aleja de estas directrices ya que identifica la actividad inventiva, con las ventajas o efectos inesperados del invento “Es decir, el INPI no sólo confunde el requisito de actividad inventiva por un indicio, sino que también requiere datos que avalen lo sostenido por el solicitante. Dicha práctica contradice los postulados de las Directrices sobre Patentamiento acerca del método problema-solución para determinar la existencia de actividad inventiva y confunde este requisito con las ventajas o efectos inesperados de la propuesta, que sólo son un indicio de aquélla” (3).

Esta plataforma fáctica provoca demandas de nulidad que son las que tramitan por la justicia federal, cuya suerte en gran medida, tienen su enclave en los dictámenes producidas por los peritos técnicos expertos las



diversas áreas de la ciencia aplicada que auxilian al juez de manera interdisciplinaria. Nos parece relevante ilustrar este tópico con el análisis de un caso reciente de nuestra jurisdicción vinculado con patentes de inventos de maquinaria agrícola (que son frecuentes producto de las actividades agropecuarias propias de nuestra circunscripción territorial).

### **III. Análisis del caso “Vesta S.A. c/ Balanzas Hook S.A. s/ Nulidad de Patente”, Expte. 10030/B- Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rosario – 07/05/2018.**

El caso vincula dos empresas del sector agrícola, acciona la primera de ellas en procura de la declaración de nulidad de la patente concedida bajo el título de “Celda de carga preferentemente de uso agrícola para pesaje en tolvas autodescargables” y de la patente de mejora titulada “Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades de Cargas Rodantes”; por su parte la demandada reconviene pretendiendo la nulidad de la inscripción de un modelo industrial de la actora.

El debate central radica en el planteo de ausencia de novedad a la fecha de solicitud de la patente dado que el actor afirmaba que ya existían en el mercado y eran mundialmente conocidas, celdas de carga como la reivindicada por Balanzas Hook SA.

Al respecto el Tribunal consideró que nuestra legislación opta por el criterio de la novedad absoluta, esto implica que la difusión no reconoce los límites territoriales del país. La pericia realizó una compulsión del invento con los modelos extranjeros denunciados y fue concluyente en la ausencia de similitudes. En relación al salto cualitativo en el estado de la técnica relevante, el experto consideró que la celda de carga de la Patente presentaba características técnicas, que generaban mejoras en el montaje de la celda, en la medición y en la seguridad estructural del vehículo donde está fijada.

La complejidad técnica de la cuestión debatida lucía evidente, adquiriendo la pericial especial relevancia en relación con las cuestiones propias de la incumbencia del experto. Así resultó el elemento esencial en el que se sostuvo el rechazo de la nulidad, operando como argumento adicional la presunción de legitimidad del acto administrativo de concesión de licencia a cargo del INPI.

Resulta interesante abordar el debate suscitado en torno a la nulidad de la patente de Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades de Cargas Rodantes, fundada en una adquisición de mala fe por sus solicitantes, por encontrarse la mejora anticipada en productos comercializados por Vesta y que habrían sido presentados por su parte en ferias de las cuales Balanzas Hook SA participara como expositor.

La suerte de este reclamo exigía probar que estas reivindicaciones se encontraran en el estado de la técnica existentes anticipadas en productos comercializados por la actora. Con apoyo en la prueba pericial respaldada por testimoniales y documental se acreditó que existían productos de Vesta similares a la patente de adición, los que ya se producían industrialmente y eran explotados por la actora a la fecha relevante.

Destacó la sentencia que el concepto de “estado de la técnica” determina el universo de conocimientos sobre el cual analizar la novedad del invento. Asimismo, y para que un conocimiento pueda integrar el “estado de la técnica” es necesario que aquél se haya hecho público; es decir, que el público se haya beneficiado con su divulgación.

Así el Tribunal decide la procedencia de la nulidad de la patente de Balanzas Hook SA titulada “Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades de Cargas Rodantes”; en tanto los modelos Vesta no sólo eran similares a los patentados por la demandada como patente de adición; sino que además eran anteriores. Un dato a enfatizar del decisorio es el juicio de valor en torno a la falta de explotación de dicha patente por parte de la demandada, ello conforme las previsiones del art. 42 de la ley de patentes de invención.

Finalmente, ponemos de relieve que el fallo quedó firme en primera instancia por ausencia de recursos, y ya en terreno de trascendencia del decisorio, advertimos que el resultado se enrola en lo que la doctrina denomina interpretación previsora o democrática que recoge la ética no solo de los principios sino también de las responsabilidades, integrando el orden normativo con las otras dimensiones en un plurijuridismo que acude a multiplicidad de fuentes –el derecho, la realidad social y los valores– para resolver el caso.

#### **IV. Límites al ejercicio de los derechos de propiedad industrial en terreno de la biotecnología**

Comenzando por los instrumentos internacionales, debemos precisar que el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (4) establece que no se concederán patentes europeas para las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el solo hecho de que esté prohibida en todos los estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o regulatoria.

La Directiva Europea 98/44/CE (5) sobre protección de las Innovaciones Biotecnológicas establece un listado de invenciones no patentables, a saber, los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal y el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales, sin perjuicio esta exclusión no afecta las invenciones técnicas que tengan un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se aplica al embrión y le son útiles.

Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio –OMC- en su art. 27.2 establece que los miembros podrán excluir de la patentabilidad a las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, incluso para proteger la salud, la vida de las personas o de los animales, o para preservar vegetales, o para evitar graves daños al medioambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación está prohibida por las leyes nacionales.

En el derecho interno local el art. 6 de la ley 24.481 de patentes enuncia procedimientos que no se consideran patentables y el art. 7 refiere supuesto de invenciones que por razones de política legislativa no se encuentran amparadas por el derecho de propiedad intelectual. El decreto reglamentario incurre en un exceso de sus facultades al prohibir la fabricación y comercialización de invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o evitar daños graves al medioambiente. “De lo que trata el artículo reglamentado de la ley, es lo relativo al otorgamiento de la patente o a su denegatoria y no a

los temas relacionados con la fabricación o comercialización del producto” (6).

En materia de invenciones biotecnológicas las Directrices de Examen del INPI incorporan más supuestos a los de la Directiva Europea 98/44/CE antes citada, dejando afuera la posibilidad de patentar genes y secuencias de genes. Así adiciona i) el cuerpo humano en las distintas etapas de su formación y desarrollo y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia total o secuencia parcial de un gen, y ii) los procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células totipotentes en los seres humanos o animales.

#### **V- El caso de la Justicia de la Unión Europea sobre células madre embrionarias**

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (7) en el marco de un procedimiento de anulación de una patente alemana, relativa a células progenitoras neuronales, a sus procedimientos de producción a partir de células madres embrionarias y a su utilización con fines terapéuticos, interpretó el art. 6, ap. 2, letra c) de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas con relación al concepto de “embrión humano” y concluyó que “constituye un “embrión humano” todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Asimismo, la exclusión de la patentabilidad en relación con el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales, contemplada en la Directiva, también se refiere a su utilización con fines de investigación científica, por lo que sólo puede ser objeto de patente aquélla que posea fines terapéuticos o de diagnóstico, que se apliquen al embrión y que le sea útil. Por tanto, excluye la patentabilidad de una invención cuando la información técnica objeto de la solicitud de patente requiera la destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima, sea cual fuere el estadio en el que éstos se utilicen y aunque la descripción de la información técnica reivindicada no mencione su uso.

Si intentamos transpolar este precedente al derecho interno argentino, nos encontramos frente a un contexto jurídico que aún no definió la tutela jurídica de los embriones, ni la totalidad de los aspectos vinculados a la manipulación genética y la creación extracorpórea de la vida humana, pese a la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sabido es que la temática suscita cuestiones éticas, filosóficas y teológicas que condicionan la reflexión en torno a la toma de decisiones en el avance de la investigación científica, en la aplicación de las técnicas apropiadas a los fines propuestos, y en la adopción de reglas o normas jurídicas.

Uno de los nudos centrales que complejiza la norma es la manipulación de embriones. Y la discusión se enclava en determinar si al embrión desde el comienzo de su existencia deben respetársele o no ciertos atributos de la persona, siendo esta una bisagra que habilita evaluar, en su caso, la legitimidad de las prácticas que se realicen sobre los embriones que no son implantados.

#### **VI. El caso STEMCELL S.A. y O. c/ INCUCAI y O. s/ Acción de amparo”, Expte. Nº 7.008, de entrada por ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Rosario, 9/02/2010 (confirmado por la CSJN)**

Si bien este caso no aborda en forma directa aspectos vinculados al ejercicio de la propiedad intelectual, es de gran utilidad para ilustrar las limitaciones en el derecho interno argentino al ejercicio de derechos personalísimos, las que claramente impactan en el desarrollo inventivo de la biotecnología local.

La empresa STEMCELL S.A. dedicada al servicio privado de colecta y criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) proveniente de la sangre del cordón umbilical y placenta (SCU), coloquialmente llamadas células madre, inició junto con un grupo de padres contratantes de sus servicios, acción de amparo contra el INCUCAI y el Ministerio de Salud de la Nación, impugnando la Resolución 69-09 del INCUCAI y las otras disposiciones a las que esta última remite, cuales son Resoluciones Nº. 319-04, y modificatoria 60/09, y Resol. 309/07 y 276-08. El tronco central del debate se asentó en la ilegalidad e ilegitimidad de la autorización que se auto-confirió el INCUCAI para disponer en beneficio de terceros, de las cé-

lulas madre de titulares que decidan criopreservarlas en bancos privados para infundirlas en sus hijos en casos de eventual necesidad. La norma no prohibía literalmente la actividad, pero le ponía un obstáculo que sellaba su suerte, estas unidades debían ser registradas y estarían disponibles para su uso alogénico, en caso de existir un paciente en nuestro país o en el exterior que necesite un trasplante de CPH, cuya compatibilidad coincida con la unidad preservada.

En el análisis del test de constitucionalidad podemos apreciar que se propicia una interpretación hermenéutica de la norma como pieza de un engranaje legal con dos leyes fuentes o madres que son la ley de trasplante de órganos y materiales anatómicos ley 24.193 y la ley de sangre 22.990.

La sentencia declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Nº 069/09 dictada por el INCUCAI, en los arts. 6 en cuanto dice “estarán disponibles para su uso alogénico”, el 8 en cuanto impone la exigencia de autorización previa del INCUCAI para la liberación de las unidades criopreservadas por la co-actora STEMCELL; y el art. 9, en lo que refiere al “modelo de consentimiento informado que como Anexo B forma parte integrante de la presente”.

El argumento central es la violación a la autonomía de la voluntad de las partes. La sentencia sostiene que “así como nadie puede ser constreñido a la donación forzosa de órganos, tejidos o materiales anatómicos (arts. 15 y 19 ley 24.193), gozando inclusive el dador la facultad personalísima de retractarse sin generar obligación alguna; mal podría permitirse que la demandada se apodere de CPH de SCU cuyos titulares han decidido voluntariamente criopreservar en bancos privados con el objeto de ser eventualmente infundidas en sus propios organismos sin la conformidad de éstos.”

Agrega el fallo que “Conteste con ello, la ley de sangre 22.990 en sus arts. 54 y 55 prevé la posibilidad de extracción voluntaria de sangre efectuada por una persona para su guarda, y conservación con el objeto de una ulterior transfusión a la misma persona en caso de necesidad, bajo la modalidad de convención privada bajo la figura de depósito regular”.

El punto de inflexión que enriquece esta sentencia, ya que pone de manifiesto una interpretación sistémica de la Constitución que supone el

cumplimiento de las exigencias de unidad, jerarquía, coherencia, completitud y criterios de utilidad, se encuentra en la ponderación de la “voluntariedad” con los restantes principios de bioética.

Los principios de la bioética resultan un buen instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias. Tales principios son: beneficencia, no-maleficencia, autonomía y justicia. El esfuerzo por respetar los principios de bioética en las actuaciones profesionales y su utilización como referente en la reflexión necesaria para resolver problemas éticos, permite orientar la práctica profesional hacia el cumplimiento de los fines de la medicina.

Así, el decisorio destaca que el principio de solidaridad o beneficencia no puede anular la “voluntariedad”, atentando contra las decisiones privadas, el propio plan o proyecto de vida que cada uno elige para sí, en desmedro del valor justicia.

En este sentido, se interpreta que no se vulnera el “altruismo” que caracteriza la donación de órganos y materiales anatómicos ya que, “los hechos demuestran que la existencia de bancos públicos es compatible con la de centros privados, donde quienes deseen encuentran una segunda opción para depositar la sangre de cordón umbilical de sus hijos y puedan así elegir libremente entre una posibilidad u otra.

Cierro este tópico precisando que este precedente, fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución en crisis fue finalmente derogada por la autoridad de aplicación –cfr. Res 262/2014-, enrolándose el fallo en el nuevo paradigma de estado de derecho, subordinando la reglamentación a los principios constitucionales en una dimensión no formal sino sustancial.

Como conclusión final de los temas abordados a la luz de los casos desarrollados, valoro el rol de la jurisprudencia como fuente que alimenta y colabora en el avance científico al brindar tutela judicial efectiva en la protección de la propiedad intelectual y lograr, mediante la inmediatez al caso, soluciones que buscan equilibrar intereses que desbordan la cristalización normativa.

### **Bibliografía**

Mitelman, Carlos O. Publicado en: LA LEY 06/06/2008, 1 • LA LEY 2008-C, 1275 Cita Online: AR/DOC/1230/2008.

Singer – Lunzen: “The European Patent Convention”. Pág. 177. Londres. 1995.

Montaron Estrada, Gloria García Ruiz, María Julia Los efectos sorprendentes y el requisito de actividad inventiva en la Ley de Patentes 24/08/2011, 1 • LA LEY 2011-E, 1363.

Convenio de Múnich del 5 de octubre de 1973, Acta de revisión del 29 de noviembre de 2000.

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

Bergel Salvador Darío. Orden público en el derecho de la propiedad industrial LA LEY 30/11/2015 Cita Online AR/DOC/4189/2015.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea Gran Sala O. B. c. Greenpeace e. V. • 18/10/2011 Cita Online: EU/JUR/2/2011.







**Bolivia**

## **La consulta prejudicial facultativa y la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina**

*Por Gustavo García Brito \**

### **Resumen**

La Comunidad Andina (CAN) promueve la integración económica y social de sus Países Miembros a través de una serie de procesos y resultados. El presente capítulo tiene dos objetivos: (i) destacar el rol que cumple el régimen común de protección de los derechos de propiedad intelectual como un elemento de cohesión entre los diferentes actores públicos y privados que intervienen en la solución de controversias en dicha materia, y como un ejemplo positivo de la eficacia del derecho comunitario andino; y, (ii) poner de relieve la consulta prejudicial facultativa como un mecanismo de cooperación efectiva entre las instancias administrativas nacionales y el órgano jurisdiccional comunitario para asegurar la tutela de los derechos de propiedad intelectual. Al efecto, se realizó un análisis de la razonabilidad y motivación de las decisiones del Tribunal Andino que dieron lugar a un nuevo enfoque sobre la consulta prejudicial facultativa. Del mismo modo,

---

\* Abogado boliviano. Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Magíster en Derecho Internacional Económico. Candidato a Doctor en Estudios Internacionales. Actualmente, desempeña el cargo de Magistrado Principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y es profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador; de la Maestría en Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito; y, de la Especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia.

se estudiaron algunos criterios jurídicos relevantes que fueron adoptados por dicho Tribunal, en atención a consultas facultativas formuladas por autoridades administrativas de los Países Miembros. Así, se concluye que el régimen común de propiedad intelectual y el ejercicio hermenéutico colaborativo que asegura su interpretación y aplicación uniforme, a través de la consulta facultativa, deben ser reconocidos como un eslabón entre el proceso y sus resultados, el cual ha promovido el avance del derecho comunitario andino, sustantivo y procesal; ha coadyuvado a la creación de sinergia y cohesión entre actores públicos y privados, nacionales y comunitarios; y, en definitiva ha generado más y mejor integración.

La Comunidad Andina (CAN) promueve la integración económica y social de sus Países Miembros a través de una serie de procesos y resultados. En efecto, la CAN se ha constituido a través de fases sucesivas y dinámicas en el tiempo que han generado avances y retrocesos; y, del mismo modo, los resultados que se han ido alcanzando durante los últimos 52 años de vigencia del proceso, componen la esencia de dicha Comunidad, y representan el combustible que requiere la maquinaria integracionista para continuar avanzando hasta alcanzar los objetivos y las metas propuestas en Cartagena de Indias en 1969<sup>1</sup> y ratificadas en la ciudad de Trujillo en 1996<sup>2</sup>.

Al iniciar la tercera década del siglo XXI, es posible afirmar que la Subregión Andina cuenta con una serie de mecanismos consolidados, entre los que se destacan dos que han generado los principales resultados, no

---

<sup>1</sup> El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional que posteriormente se denominó como “Acuerdo de Cartagena”, en homenaje a la ciudad en la cual se llevaron a cabo las negociaciones para tal fin.

<sup>2</sup> El 10 de marzo de 1996 se firmó el Protocolo de Trujillo, a través del cual, se cambió el nombre del Grupo Andino o Pacto Andino al de Comunidad Andina - CAN, se profundizaron los compromisos económicos y comerciales, se creó el Sistema Andino de Integración y se modificó la estructura institucional, reemplazando la Junta del Acuerdo de Cartagena por una moderna Secretaría General. Sobre la base del enfoque de *Regionalismo Abierto*, se estableció la necesidad de profundizar la integración y el relacionamiento con los demás bloques económicos regionales y extra regionales, entre otros.

solamente en el plano económico, sino también en el desarrollo integral de capacidades para generar empleo, inversiones, desarrollo tecnológico e innovación. Por una parte, el Programa de Liberación del intercambio comercial de bienes, mediante el cual se ha constituido el mercado ampliado en la Comunidad Andina; y, por otra, la armonización gradual de políticas económicas y sociales.

En relación con el segundo aspecto, merece destacarse el sobresaliente desarrollo del régimen común sobre los derechos de propiedad intelectual, el cual se encuentra actualmente instrumentalizado en las Decisiones 486 (Propiedad Industrial); 351 (Derecho de Autor y Derechos Conexos); 345 (Derechos de los Obtentores Vegetales); y, 391 (Acceso a Recursos Genéticos).

Del mismo modo, corresponde poner de relieve que dicho régimen común ha sido construido, perfeccionado y ampliado gracias al trabajo conjunto de las autoridades nacionales de propiedad intelectual de los Países Miembros de la Comunidad Andina –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú–, los diferentes operadores judiciales nacionales, los abogados especialistas en la materia, la academia y, naturalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) como el principal intérprete y garante de su aplicación uniforme en el territorio de la Subregión.

El trabajo integrado y mancomunado de todas las personas e instituciones que están involucradas en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual ha permitido que este régimen jurídico común se convierta en verdadero paradigma de la integración andina. Resulta evidente que su vigencia y aplicación, no solo ha contribuido con el desarrollo equilibrado, armónico y equitativo de los Países Miembros de la CAN, sino que también ha permitido generar aportes tangibles y orientados al mejoramiento persistente en el nivel de vida de los más de 111 millones de ciudadanos andinos. Ambos objetivos se encuentran previstos en el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena y constituyen, además, el mandato y la misión fundamental de todos los órganos e instituciones que conforman el Sistema Andino de Integración.

De esta manera, el objetivo del presente trabajo es destacar el rol que ha cumplido y cumple el régimen común de protección de los derechos

de propiedad intelectual en la CAN, actuando como un eslabón fundamental entre el proceso y sus resultados; como un elemento de cohesión entre los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el mercado andino, y como un ejemplo positivo de cómo el derecho comunitario puede efectivamente moldear la realidad económica, y constituirse en un instrumento transformador de nuestras sociedades.

Asimismo, en el presente trabajo se va a poner de relieve el mecanismo de Interpretación Prejudicial<sup>3</sup>, mediante el cual el TJCA:

«... explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina»<sup>4</sup>.

Toda vez que ha sido, especialmente a través del ejercicio de esa competencia, que el TJCA ha contribuido sustancialmente a la resolución de controversias en materia de Propiedad Intelectual en la región, tema central del presente libro.

Una muestra clara de lo referido anteriormente es que, a partir de la necesidad de aplicar correctamente las disposiciones de la Decisión 486, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacio-

---

<sup>3</sup> Esta competencia se encuentra regulada en la Sección Tercera del Capítulo III, del Tratado de Creación del TJCA; así como en el Capítulo III, del Título Tercero del Estatuto del TJCA; y, el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA.

<sup>4</sup> Literal a) del Artículo 2 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3284 de fecha 14 de mayo de 2018.

Disponible en:

[https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento\\_IP\\_AC\\_04-2018.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_04-2018.pdf)

(Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020)

nal de Bolivia y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú, promovieron en 2014, a través de sendas consultas, un profundo cambio en el mecanismo de Interpretación Prejudicial, cada una de las oficinas nacionales sobre la base de una motivación diferente.

En el caso del SENAPI, ante la negativa del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia –órgano competente para conocer las demandas contencioso administrativas interpuestas contra las Resoluciones emitidas por el SENAPI–, de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino, y frente a la recurrente devolución de expedientes a la instancia administrativa para que se cumpla con esa diligencia, surgió la necesidad de hacer una consulta directa al TJCA, pese a que resultaba evidente que el SENAPI no ostentaba la calidad de «Juez Nacional» en los términos literales y formales del Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, y de los Artículos 122 y 123 de su Estatuto; y, en principio, no contaba con legitimidad activa para solicitar una Interpretación Prejudicial.

En el caso del INDECOPI, existía una divergencia de criterio en relación con la interpretación y aplicación de la Decisión 486 sobre algunos temas específicos, entre la Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. En ese sentido, resultaba esencial contar con la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, a fin de resolver ese impase y asegurar la aplicación uniforme de la norma andina en sede administrativa en la República del Perú. De esta manera, en el mes de noviembre de 2014, el TJCA emitió las Interpretaciones Prejudiciales 105-IP-2014<sup>5</sup> y 121-IP-2014<sup>6</sup>, en ambos casos dentro de los tres meses posteriores a la presentación de las consultas.

---

<sup>5</sup> Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del Artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio defensa.

Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313.

En esas sentencias que constituyen verdaderos *leading cases* –en el marco de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Subregión–, el TJCA, sobre la base del «principio de autonomía» del ordenamiento jurídico comunitario andino, reconoció la legitimidad activa de las entidades administrativas de los Países Miembros para solicitar una Interpretación Prejudicial, a través de la presentación de una «consulta facultativa»<sup>7</sup>.

---

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2459 de fecha 04 de marzo de 2015.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>6</sup> Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los Artículos 273 de la Decisión 486 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Asunto: Acción de nulidad presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa).

Procedimiento administrativo: 541955-2013.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 de fecha 11 de diciembre de 2014.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>7</sup> Mecanismo previsto en el Artículo 122 del Estatuto del TJCA, que faculta a los jueces nacionales de primera instancia, cuya sentencia es susceptible de recursos en derecho interno, a solicitar la Interpretación Prejudicial del TJCA. En el marco de esas consultas, en regla, no se suspende el proceso y si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del TJCA, el juez deberá decidir el juicio.

En esos casos, surgió un primer cuestionamiento: ¿El término «Juez nacional» previsto en el Tratado de Creación y en el Estatuto del TJCA debe ser interpretado de forma literal y restringida, y solo se debe reconocer legitimidad activa para solicitar una Interpretación Prejudicial a las autoridades judiciales nacionales, en virtud de una simple referencia al derecho de cada país; o, por el contrario, el concepto de «juez nacional», en el sentido establecido en el Tratado y en el Estatuto, constituye un concepto autónomo del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el TJCA, de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la Interpretación Prejudicial?

Naturalmente, el TJCA se decantó por la segunda alternativa y no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal, sino que ha ido ampliando paulatinamente el alcance del concepto de «juez nacional», a los fines de la Interpretación Prejudicial, considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. Así, ya en el año 2007 y en atención a las consultas planteadas por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, el TJCA había dado un primer paso importante y señaló con acierto que: «los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones jurisdiccionales deben acceder a la Interpretación Prejudicial»<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Al respecto, ver las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA en los procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, publicadas en la Gacetas Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1513 y N° 1584, de fechas 27 de junio de 2007 y 11 de febrero de 2008, respectivamente.

Disponibles en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1513.pdf>

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1584.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.



Posteriormente, en la Sentencia recaída en el proceso 03-AI-2010<sup>9</sup>, el TJCA reconoció que el concepto de «Juez nacional», alcanza a los árbitros, cuando el arbitraje sea en derecho, verse sobre asuntos regulados por el ordenamiento jurídico comunitario andino y sus laudos no sean susceptibles de ser impugnados por la vía ordinaria. Pues bien, en los procesos 105 y 121-IP-2014, el TJCA, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, decidió reconocer legitimidad activa para solicitar una Interpretación Prejudicial a las entidades o autoridades administrativas que acrediten, en la primera oportunidad en que realicen una consulta facultativa, el cumplimiento de los siguientes requisitos concurrentes<sup>10</sup>:

- 1) Que han sido creadas por mandato constitucional o legal;
- 2) Que son de naturaleza permanente;
- 3) Que ejercen sus competencias de forma obligatoria;

---

<sup>9</sup> Acción de incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia, Sección Tercera del Consejo de Estado, por supuesto incumplimiento de la obligación objetiva de solicitar interpretación prejudicial obligatoria prevista en los artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 de la Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985 de fecha 11 de octubre de 2011.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1985.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>10</sup> Estos requisitos fueron establecidos inicialmente en los Autos de regularización de las solicitudes presentadas por el SENAPI y el INDECOPI, recogidos en las Interpretaciones Prejudiciales emitidas dentro de los procesos 105-IP-2014 y 121-IP-2014; y, actualmente, se encuentran previstos en el Literal d) del Artículo 2 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA.

Que tienen el deber de aplicar normas comunitarias andinas;

5) Que tramiten procedimientos de carácter contradictorio, en los que se debe respetar el debido procedimiento;

6) Que sus decisiones sean motivadas; y,

7) Que tengan independencia (autonomía funcional) e imparcialidad en el momento de decidir.

Para llegar a esta decisión, el TJCA tomó en cuenta, entre otros, los siguientes elementos de análisis:

- (i) El *objeto y la finalidad del mecanismo de Interpretación Prejudicial* que es asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en el territorio de los cuatro Países Miembros;
- (ii) La *naturaleza de los actos emitidos por autoridades nacionales– administrativas y jurisdiccionales–* que tienen que aplicar las normas comunitarias para resolver una controversia. Sobre el particular, el TJCA consideró que para determinar la naturaleza del acto «se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo»<sup>11</sup>, atendiendo así a la esencia del acto, en razón de la función que se le asigna al órgano emisor. Así, el TJCA concluyó que para garantizar la aplicación uniforme de la norma andina no se debe limitar a considerar únicamente «los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también los actos de otras autoridades que aplican la norma andina en el ejercicio de sus competencias»<sup>12</sup>.
- (iii) La *jurisdiccionalización de los procedimientos tramitados en sede administrativa*. En algunos países, como Colombia, se han

---

<sup>11</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 121-IP-2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 de fecha 11 de diciembre de 2014.

<sup>12</sup> *Ibídem*.

atribuido el ejercicio de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas por mandato legal para resolver algunas controversias específicas. En otros, como Perú, se reconoce la existencia de algunos actos «cuasi jurisdiccionales» emitidos en el marco de procedimientos administrativos trilaterales. No obstante, el TJCA reconoció que, a pesar de las diferencias que existen en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha, opera en los modernos procedimientos administrativos el fenómeno de la *jurisdiccionalización* del procedimiento; vale decir que, durante su tramitación se deben reconocer y asegurar las garantías del debido proceso, entendido en sentido amplio.

- (iv) El *Principio de Legalidad*. Si todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros deben actuar en el marco del principio de legalidad, resulta evidente que «el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario».

Sobre la base de esas consideraciones, el TJCA señaló de forma contundente que:

«... si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra, se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad, aspecto que redonda en una mayor protección de los derechos de los administrados»<sup>13</sup>.

Por último, considerando que evidentemente no se impugnan en la vía judicial todos los actos emitidos por las distintas autoridades o entidades administrativas, el TJCA advirtió que resulta de vital importancia habilitar la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial a dichas auto-

---

<sup>13</sup> *Ibídem*.

ridades o entidades, con el propósito de evitar que se consoliden situaciones jurídicas contrarias a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino o que se sustenten en interpretaciones divergentes al sentido de la jurisprudencia del TJCA. Lo cual, podría generar inclusive un incumplimiento del respectivo País Miembro, que podría ser demandado ante el sistema andino de solución de controversias.

Como se puede apreciar, este ejercicio hermenéutico, motivado por dos oficinas nacionales competentes en materia de propiedad intelectual, ha permitido ampliar el ámbito de incidencia y aplicación de los criterios jurisprudenciales del TJCA, coadyuvando así a la resolución de controversias en esa materia, inclusive antes de que se judicialicen en sede nacional. Ha permitido entablar, además, un enriquecedor diálogo institucional entre los niveles administrativos nacionales y el órgano judicial comunitario, mediante el cual se viene consolidando una verdadera relación de cooperación en beneficio de los ciudadanos andinos y los agentes económicos que operan en el mercado ampliado.

En efecto, las consultas facultativas planteadas, vienen generalmente acompañadas de preguntas específicas sobre la interpretación jurídica de normas y temas muy puntuales, lo cual ha generado nuevos desafíos para el TJCA, que en los últimos años ha redoblado esfuerzos no solo para dar respuestas precisas y concretas que resulten útiles para resolver una controversia, sino también para hacerlo de manera oportuna. En cada caso, el TJCA tiene el cuidado de no sobrepasar el límite de sus competencias y únicamente explica el objeto, contenido y alcance de las normas andinas, sin referirse, ni valorar los hechos o las pruebas de los procedimientos o procesos tramitados en sede nacional, respetando así el respectivo deslinde competencial.

Ahora bien, en este punto, corresponde analizar ¿Cuáles han sido los efectos del nuevo enfoque de la consulta prejudicial en la CAN, en materia de propiedad intelectual? Para responder a esta pregunta, corresponde señalar inicialmente que entre el año 2014 y el año 2020, se han recibido 204 consultas facultativas. Es decir que, gracias a este nuevo enfoque se pasó de tener un instituto que prácticamente no era utilizado, a contar con un mecanismo dinámico, célere y eficaz de colaboración entre el órgano

jurisdiccional de la Comunidad Andina y las entidades administrativas de los cuatro Países Miembros.

Cabe destacar además que si bien la mayoría de consultas provienen de las oficinas nacionales vinculadas con la propiedad industrial de los cuatro países, en estos últimos 6 años, se han sumado otras entidades como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la República de Colombia; y, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por lo que, resulta evidente que, a partir de la iniciativa de las autoridades nacionales encargadas de aplicar las normas que conforman el régimen común de propiedad intelectual, se ha generado una interesante y nueva dinámica de colaboración.

Del mismo modo, resulta por demás relevante estudiar cuáles han sido los temas materia de consulta y evidenciar que, en la mayoría de los casos, las consultas facultativas han promovido el desarrollo de nuevos e importantes criterios jurisprudenciales por parte del TJCA, como los que se pasan a comentar:

En el caso del INDECOPI de la República del Perú, en los procesos 118, 119 y 120-IP-2014, se promovió la consulta sobre la nulidad de oficio del registro de un nombre comercial, cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486, referido a la prohibición del registro como marcas de aquellos signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En esos casos, el TJCA señaló que:

«... el artículo 135 en sus literales j) y k), siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas»<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 119-IP-2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2563 de fecha 28 de agosto de 2015.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2563.pdf>

Así, el TJCA definió lo que se entiende por denominaciones de origen y por bebidas espirituosas, y señaló que «es plenamente aplicable la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de un nombre comercial», para lo cual la autoridad competente deberá verificar que la denominación de origen cumpla con los dos elementos que individualizan ese concepto: (i) «Que esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos»; y, (ii) «Que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación»<sup>15</sup>

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 458-IP-2015<sup>16</sup>, ante una consulta y solicitud específica del SENAPI, se estableció el siguiente criterio jurisprudencial:

«En el marco de una consulta facultativa, de manera excepcional la Autoridad Nacional podrá suspender el procedimiento siempre y cuando la legislación interna lo permita, sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del TJCA antes de emitir la correspondiente Resolución»<sup>17</sup>.

Como se puede apreciar, una vez más el diálogo institucional que se generó mediante una consulta facultativa, llevó a que se desarrollara un aspecto procesal de marcada importancia para las autoridades administrativas y judiciales nacionales. En la práctica, a partir de la adopción de ese criterio, en varias oportunidades las autoridades administrativas, sobre la

---

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>15</sup> *Ibídem.*

<sup>16</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3082 de fecha 7 de septiembre de 2017.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3082.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>17</sup> *Ibídem.*

base de normas locales, han suspendido el procedimiento que llevan adelante con el propósito de contar con la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, antes de emitir la Resolución correspondiente.

Por otra parte, y en relación con temas sustantivos, gracias a la consulta promovida por la última instancia administrativa boliviana que tenía que resolver una solicitud de medidas en frontera, se desarrolló el tema de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 452-IP-2017<sup>18</sup>. En relación con el primer tema, el TJCA señaló:

«... el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este (...) Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco la puede impedir el licenciatario de la marca»<sup>19</sup>.

Por otra parte, en relación con la figura del agotamiento del derecho, el TJCA advirtió lo siguiente:

«... una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción»<sup>20</sup>.

En el caso de la República de Colombia, es menester destacar la consulta facultativa que promovió la Dirección de Signos Distintivos de la SIC,

---

<sup>18</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3161 de fecha 15 de diciembre de 2017.

Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3161.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>19</sup> *Ibídem*.

<sup>20</sup> *Ibídem*.

que motivó la emisión de la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015<sup>21</sup>, a través de la cual, se desarrollaron valiosos criterios interpretativos en relación con la protección de las marcas no tradicionales, específicamente sobre las marcas táctiles o de textura. En esa Sentencia, el Tribunal Andino estableció los siguientes criterios:

Marcas táctiles o de textura

- (i) Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos de marcas que permiten que el consumidor identifique precisamente la textura de un producto, de su envase, envoltura o empaque con un origen empresarial determinado.
- (ii) «En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible»<sup>22</sup>.

Posibilidad de registro de marcas táctiles o de textura en la CAN

- (iii) «La lista de signos susceptibles de ser registrados como marcas contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no es taxativa, no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus. Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa, no de una lista restrictiva. Por lo tanto, esta lista abierta cubre tanto, signos visibles como no visibles, siempre y cuando sean distintivos y susceptibles de representación gráfica»<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2579 de fecha 4 de septiembre de 2015.

Disponible en:  
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2579.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ibidem*.



### Criterio de Distintividad

- (iv) «Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado»<sup>24</sup>.

### Representación gráfica

- (v) Es necesario que concurren dos requisitos para representar de una manera suficiente una marca táctil o de textura:
- «la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía (...) El Tribunal considera que se debe contar con varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades»<sup>25</sup>; y,
  - La muestra física de la marca táctil o de textura. Sobre este particular, la Oficina Nacional Competente debe «permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos»<sup>26</sup>

Es importante poner de relieve que, si bien las Interpretaciones Prejudiciales deben ser aplicadas por el órgano o entidad consultante en el momento de resolver el procedimiento o proceso interno que motivó la consulta y son vinculantes únicamente para el caso concreto, constituyen sin duda valiosos precedentes que pueden orientar la labor de las autoridades encargadas de velar por la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual. En este caso particular, los criterios expuestos ante-

---

<sup>24</sup> Ibídem.

<sup>25</sup> Ibídem.

<sup>26</sup> Ibídem.

riormente, fueron introducidos en el Manual de Marcas<sup>27</sup> adoptado por la SIC de la República de Colombia en el año 2017; y, de esta manera, pasaron a ser exigibles en sede nacional para las futuras solicitudes de registro de este tipo de signos. Una vez más, es posible evidenciar los resultados positivos y efectivos de la aplicación del nuevo enfoque de consulta facultativa.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador fue la última oficina nacional de propiedad intelectual a sumarse a la utilización del mecanismo de consulta facultativa. Es así que, a finales del año 2018 y a inicios del año 2019, remitió dos consultas al TJCA y formuló varias preguntas vinculadas esencialmente con la cancelación parcial del registro de marcas. El Tribunal Andino emitió las correspondientes Interpretaciones Prejudiciales en el marco de los procesos 737-IP-2018<sup>28</sup> y 241-IP-2019<sup>29</sup>. En la primera providencia, el TJCA estableció los siguientes criterios:

«...si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario

---

<sup>27</sup> Disponible en: <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>28</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3645 de fecha 20 de mayo de 2019.

Disponible en:  
<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

<sup>29</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3785 de fecha 9 de octubre de 2019.

Disponible  
en:<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza para cinco productos y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, el 2 por ser idéntico y el 3 porque resulta similar.

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan:

- las mismas propiedades y características,
- tienen usos o funciones idénticos o similares y, además,
- resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado»<sup>30</sup>.

En el segundo caso, y ante una pregunta específica formulada por el Consultante, el TJCA complementó el criterio esbozado anteriormente, de la siguiente forma:

«... La cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de ellas, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Ahora bien, corresponde a la autoridad nacional analizar todas las clases en las

---

<sup>30</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 737-IP-2018. *Loc. cit.*

que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases»<sup>31</sup>.

Por último y, tal como lo mencionamos anteriormente, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la República de Colombia, también ha decidido participar activamente en la formulación de consultas facultativas. Al respecto, en el mes de julio de 2020, la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de dicha Dirección remitió una consulta facultativa en el marco de un procedimiento en el que se demandaba la presunta infracción de derechos patrimoniales de autor de una serie de productores audiovisuales, a través de la comunicación pública de obras audiovisuales, mediante la retransmisión de emisiones a través del servicio de televisión por suscripción. El TJCA, adoptó la Interpretación Prejudicial 122-IP-2020<sup>32</sup>, en la que se establecieron importantes criterios jurídicos que permiten diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo), tal como se señala a continuación:

«...la retransmisión es una forma de comunicación pública de una obra audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho de autor (la obra audiovisual) y sobre el derecho conexo (la señal de un organismo de radiodifusión) puede recaer o no en la misma persona.

(...)

...Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 (...) les confiere, entre otros, el derecho exclusivo para autorizar o prohibir la

---

<sup>31</sup> Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 241-IP-2019. *Loc. cit.*

<sup>32</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4086, de fecha 8 de octubre de 2020.

Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204086.pdf>

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

retransmisión (...) de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento...

(...)

...el ejercicio de los derechos conexos de un organismo de radiodifusión, v.g., la facultad de autorizar o prohibir la retransmisión de su señal, de ninguna manera puede ser interpretado como una limitación o menoscabo de los derechos de autor que eventualmente pueda ostentar como titular de una obra audiovisual, previamente radiodifundida, la cual podría ser objeto de retransmisión por un organismo distinto, en cuyo caso será necesario contar con su respectiva autorización...

(...)

...De allí la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo). La retransmisión de una obra audiovisual califica como una nueva comunicación pública. La retransmisión de una señal, si bien no es una comunicación pública, sí se encuentra protegida por el Literal a) del Artículo 39 de la Decisión 351. Por tanto, una empresa que presta el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) tiene que obtener tanto una autorización del titular de la obra audiovisual que retransmite, como una autorización del organismo de radiodifusión titular de la señal que retransmite, en ambos casos, a través de su servicio. Ahora bien, si el organismo de radiodifusión es titular, además, de obras audiovisuales, la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción necesita dos autorizaciones de ese organismo de radiodifusión: una, por retransmitir la obra audiovisual (derecho de autor) de titularidad del organismo de radiodifusión; y la otra, por retransmitir la señal (derecho conexo) del referido organismo de radiodifusión»<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibidem*.

Como se puede apreciar, el Régimen Común de protección de los derechos de propiedad intelectual es un verdadero paradigma de la integración andina, puesto que no solamente ha permitido otorgar y proteger los derechos de propiedad intelectual de los agentes económicos y de los ciudadanos andinos que actúan en el mercado ampliado, sino que también ha propiciado un amplio diálogo y un trabajo conjunto, así como un importante desarrollo jurisprudencial, el cual ha sido, sin lugar a dudas, enriquecido por el valioso aporte de todos los actores públicos y privados interesados en la promoción y defensa de los derechos de la propiedad intelectual en la Subregión.

Todo lo anterior ha permitido, no solamente contar con un acervo destacado de sentencias en los diversos temas, regulados principalmente por las Decisiones 486 y 351, sino que como lo destacamos en el presente trabajo, ha promovido también el avance del derecho comunitario andino de manera general, tanto en aspectos sustantivos como procesales, ha coadyuvado a la creación de sinergia y cohesión en los niveles institucionales, académicos y de ejercicio profesional; y, en definitiva ha generado más y mejor integración.

El Régimen Común citado, así como el mecanismo de la consulta facultativa pueden perfeccionarse y es posible optimizar su interpretación, aplicación y funcionamiento. Sin embargo, ambos –el derecho positivo y el ejercicio hermenéutico colaborativo que asegura su interpretación y aplicación uniforme– deben ser reconocidos como un ejemplo que debe inspirar la acción propositiva de los agentes económicos y de todas las autoridades nacionales, cuyas actividades están reguladas también por el derecho comunitario andino, como por ejemplo en materia aduanera, tributaria, de transporte, migratoria, laboral, de seguridad social, etc. para así fortalecer el proceso de integración y alcanzar los resultados que se lograron en materia de propiedad intelectual.

## Referencias

Comisión de la Comunidad Andina (1969). *Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)* [Archivo PDF]. <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP>

Comisión de la Comunidad Andina (1996). Protocolo modificadorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) [Archivo PDF].

<http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP>

Comisión de la Comunidad Andina (1999). *Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina)* [Archivo PDF].

<http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>

Comisión de la Comunidad Andina (2001). Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) [Archivo PDF].

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE680.PDF>

Superintendencia de Industria y Comercio (2016). *Manual de Marcas* [Archivo PDF].

<https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado mediante el Acuerdo 01/2020 de fecha 29 de junio de 2020* [Archivo PDF].

[https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento\\_IP\\_AC\\_04-2018.pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_04-2018.pdf)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-2007, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; 21 de marzo de 2007.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1513.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 130-IP-2007, M.P. Oswaldo Salgado Espinoza; 17 de octubre de 2007.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1584.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 3-AI-2010, M.P. Ricardo Vigil Toledo; 26 de agosto de 2011.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1985.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 105-IP-2014, M.P. Luis José Diez Canseco; 28 de junio de 2014.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 121-IP-2014, M.P. Luis José Diez Canseco; 20 de junio de 2014.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 119-IP-2014, M.P. José Vicente Troya Jaramillo; 15 de julio de 2015.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2563.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 452-IP-2017, M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 15 de julio de 2015.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3161.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015, M.P. Luis José Diez Canseco; 24 de agosto de 2015.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2579.pdf>



Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 458-IP-2015, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; 13 de junio de 2017.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3082.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 737-IP-2018, M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 29 de marzo de 2019.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 241-IP-2019, M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 26 de julio de 2019.

<http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf>



Brasil

## A Responsabilidade dos provedores nas violações de direitos autorais na internet

Por José Carlos Costa Netto \*

### 1. Modalidades de Provedores nas Redes Digitais

Embora tenha excluído, textualmente, as infrações – e consequente responsabilização – “a direitos de autor ou a direitos conexos”<sup>1</sup>, o “Marco Civil da Internet” (Lei 12.965, de 23.04.2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil) e, também, não tenha incluído definição dos provedores, é certo que subdividiu essa atividade em dois tipos básicos: os de conexão e os de aplicação de internet, sendo:

- (a) a conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP (art. 5º, V), e

---

\* Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasil.

<sup>1</sup> Art. 19, §2º e art. 31 da Lei 12.965/2014, que dispõem: §2º (do art. 19): “A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal”, e “Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no §2º do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.”

- (b) aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet (art. 5º, VII).

Consequentemente, o primeiro grande grupo (provedores de conexão) são, em outras palavras, os denominados provedores de serviço de acesso, ou seja, sua função consiste em viabilizar o acesso de seus clientes à internet, como as empresas operadores de telefonia, por exemplo<sup>2</sup>. O segundo (provedores de aplicação) subdividem-se, principalmente, em:

- provedor de correio eletrônico, que opera o sistema de envio e recebimento de mensagens pela internet (como e-mail)<sup>3</sup>,

- provedor de hospedagem, que propicia o armazenamento de arquivos em um servidor que viabiliza o seu acesso por terceiros<sup>4</sup>, ou, também, como observa FREDERICO MEINBERG CEROY, podem oferecer plataformas prontas para seus usuários, objetivando acessar websites (Google), blogs (WordPress), publicação de vídeos (YouTube), acesso a músicas (Spotify), criação de websites (Wix) e redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, etc)<sup>5</sup>, e

- provedor de conteúdo, que disponibiliza na internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação (ou autores),

---

<sup>2</sup> No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de conexão (ou de acesso) são a TIM, VIVO, CLARO, NET e outras.

<sup>3</sup> No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de correio eletrônico são o Gmail (Google), Hotmail (Microsoft), UOL e Yahoo.

<sup>4</sup> No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de hospedagem são o UOL, o Host e a Localweb.

<sup>5</sup> “Os conceitos de provedores do Marco Civil da Internet”, publicado em [www.migalhas.com.br](http://www.migalhas.com.br) em 17.05.2017, p. 2. Acrescente-se que há precedentes jurisprudenciais que atribuem a essa modalidade de provedor também a denominação de “provedor de busca na internet” como consignado – referindo-se ao Google – na ementa do acórdão do STJ – Superior Tribunal de Justiça relativo Agravo Regimental em Recurso Especial nº 681.413-PR, de 08.03.2016, votação unânime, Relator Ministro Raul Araújo.

utilizando servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las. São diversos os exemplos de provedores de conteúdo, já que englobam desde pessoas naturais que mantêm um website ou blog pessoal a grandes portais de imprensa<sup>6</sup>.

## **2. A Responsabilidade dos Provedores de Internet nas Violações a Direitos Autorais**

### **2.1. A Responsabilidade dos Provedores de Internet sob o aspecto genérico**

Resta claro que, sob a ótica do Marco Civil da Internet (Lei 12.695/2014), que, no âmbito do grande espectro da rede mundial de computadores, mais que as dos provedores de conexão, são as atividades, obrigadas pelos provedores de aplicação (hospedagem, busca e conteúdo) que envolvem a responsabilização quanto às infrações legais de qualquer gênero. Nesse contexto, encontra-se, evidenciado no diploma legal da internet que:

- a) não há qualquer ressalva em relação a efetiva responsabilização dos provedores de conteúdo (ou seja, que operam conteúdo gerado pelo próprio provedor), cabendo-lhes, portanto, sem restrições, as normas gerais de responsabilidade civil e penal,
- b) diversamente, no que tange aos provedores de hospedagem (que operam conteúdo gerado por terceiros) impõe a Lei 12.965/2014 a responsabilidade subjetiva – ou seja, dependente da apuração de culpa ou dolo – ao estabelecer, em seu art. 19, que:

“Art. 19 – Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar

---

<sup>6</sup> Conforme FREDERICO MEINBERG CERÓY, artigo citado, p. 2.

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.

Consequentemente, encontra-se expresso na lei especial que se trata de uma benesse concedida ao “provedor de aplicações da internet” em relação a “conteúdo gerado por terceiros” e, portanto, apenas recai sobre os denominados “provedores de hospedagem” (ou de busca) como, por exemplo, o Google, Facebook, Youtube e outros provedores do mesmo gênero.

Mas, indaga-se, seria essa condição especial – *no contexto do ordenamento jurídico de responsabilização civil e penal* – um privilégio justificável? Entendo ser negativa a resposta pois a Lei 12.965 de 2014 não é a “constituição da internet” como alardeado por alguns. Não constrói do zero o ordenamento jurídico, mas sim se integra a este. Nunca é demais ressaltar ser o “Marco civil da internet” regra infraconstitucional e, portanto, sua aplicação deve se harmonizar com o ordenamento jurídico vigente. A esse respeito, ensina Claudio Luiz Bueno de Godoy que:

“... a lei especial contraria, em primeiro lugar, preceito comum e histórico, no Código Civil brasileiro, de responsabilidade solidária em caso de ilícitos contratuais. É o que, no atual CC, se contém no art. 942 e que já estava no art. 1.518 do CC/16<sup>7</sup>. Depois, contraria-se ainda a responsabilidade solidária que se impôs, no CDC (art. 7º)<sup>8</sup>, para mais ampla tutela do consumidor, aí incluí-

---

<sup>7</sup> Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Art. 1.518. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e, se tive mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os cúmplices e as pessoas designadas no artigo 1.521.

<sup>8</sup> Art. 7º. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação

do aquele assim considerado por equiparação, justamente o terceiro vítima (*bystander*) de acidente de consumo, portanto de fato do serviço, de falha da segurança razoavelmente esperada”<sup>9</sup>.

## **2.2. As Violações de Direitos Autorais na Internet e a Responsabilidade dos Provedores no Brasil: legislação e precedentes jurisprudenciais**

### **2.2.1. A Responsabilidade Objetiva nas Violações a Direitos Autorais como Regra Geral**

Tendo em vista que a Constituição Federal protege o direito autoral como cláusula pétrea, estabelecendo em seu art. 5º, inciso XXVII, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, mandamento reeditado na Lei 9.610/98, que prevê que as autorizações dos titulares de direitos autorais para utilização de obras intelectuais devem ser sempre prévias e expressas, as sanções civis, como consequência do seu descumprimento, são rigorosas e encontram-se expressas, basicamente, em dois dispositivos da lei vigente para a matéria:

“Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível, e

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para ou-

---

interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

<sup>9</sup> “Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n 12.965/14 – Marco Civil da Internet” In Direito & Internet III, Tomo II Marco Civil da Internet-Coord: Newton de Lucca; Adalberto Simão Filho; Cíntia Rosa Pereira de Lima – quartier Latin. SP. 2015, p. 315).

trem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior”.

Assim, resta patente a desnecessidade de constatação de culpa ou dolo na caracterização do ato ilícito.

Com efeito, o art. 104 da Lei n 9.610/98 estabelece a responsabilidade objetiva, por meio do qual não cabe indagar da presença de culpa ou não do terceiro interveniente na relação com o contrafator direto. Se esse terceiro reproduz ou não põe fim ao ciclo econômico da obra ilícita, obtendo lucro nesse desiderato, sendo o que basta para responder com os demais corréus no ressarcimento *in integrum* dos danos gerados. Esse entendimento foi fixado no julgamento do Resp nº 1.123.456-RS (2009/0125078-0), relator Min. Massami Uyeda:

“1. É objetiva a responsabilidade do agente que reproduz obra de arte sem a prévia e expressa autorização do seu autor.

2. Reconhecida a responsabilidade do contrafator, aquele que adquiriu a obra fraudulenta e obteve alguma vantagem com ela, material ou imaterial, também responde ela violação do direito do autor, sem espaço para discussão acerca da sua culpa pelo evento danoso”.

### **2.2.2. A Responsabilização dos Provedores em Violação de Direitos Autorais na Internet**

Como vimos, o “Marco Civil da Internet” (Lei 12.965/2014) criou a modalidade de responsabilidade subjetiva para o provedor de aplicação de internet quando se tratar de “conteúdo gerado por terceiros” (art. 19), o que se aplica, portanto, especialmente, aos provedores de hospedagem, espécie do denominado “provedor ou aplicações” previsto no referido diploma legal.

No entanto, conforme já examinamos, encontra-se destacado no art. 19, §2º e art. 31 do referido “Marco Civil” que este não se aplica a infrações de direitos de autor e direitos conexos, “continuando a ser disciplinada pela

legislação autoral vigente”<sup>10</sup>. Consequentemente, vale a regra geral do Código Civil Brasileiro e, mais especificamente, a regra da responsabilidade objetiva prevista para violação de direito autoral, como reportamos no item anterior deste capítulo. A respeito, acrescenta-se a orientação de ANITA MATTES, JAQUELINE SAN GALO e LEONARDO PONTES MACHADO: “Não há qualquer razão para não se aplicar a responsabilidade objetiva e a teoria do risco aos provedores de hospedagem, estando presentes todos os elementos caracterizadores. Não há por que os provedores também não se sujeitem à teoria do risco: ao contrário, há mais razão para isso, em virtude da ampliação dos fatores de expansão do risco; grande dificuldade de se provar a culpa; anonimato; dano imediato, massificado e com grande possibilidade de repercussão. Regredir à ideia infeliz de prova diabólica (probatio diabólica), portanto, seria injustificável em um projeto moderno de direitos autorais”<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Texto final do art. 31 da Lei 12.965, de 23.04.2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Consigna, o texto integral do dispositivo legal: “Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no §2º do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei”.

<sup>11</sup> Obra citada, p. 411. Acrescente-se, também, a lúcida doutrina dos mesmos autores, sobre o mesmo tema: “A teoria do risco se justifica pela mudança do estado de fato e do estado de consciência das sociedades modernas. Mudança de um estado de fato porque de atividades individuais evoluímos para atividades coletivas de natureza anônima; do prejuízo individual ao prejuízo *difuso*; de uma sociedade simples a uma sociedade industrial de massa, amorfa e disforme, que gera a diluição da responsabilidade em função de uma desumanização criada pela *gestão de riscos assumidos*. De outro lado, temos uma mudança do estado de consciência pela socialização do risco – a vítima deve ser indenizada mesmo que seu ofensor não seja identificado e mesmo que não tenha lastro financeiro. Mudança do estado de consciência também pela valorização da pessoa humana e da solidariedade – o ator central da responsabilidade não é mais o causador do prejuízo, mas a vítima que deve ser indenizada. Todavia, o paradigma da responsabilidade objetiva em relação aos provedores de hospedagem é questionado principalmente pela influência desses novos atores sobre a jurisprudência. A vítima é novamente colocada em segundo ou em terceiro plano e todo o



A crítica de MATTES, SAN GALO e PONTES é válida, pois, caso tivesse sido adotada a regra do “Marco Civil da Internet” para o campo dos direitos autorais, cumprir com a notificação exigida na referida lei, deveria ser um elemento somente para reduzir o montante da indenização devida aos titulares, amenizado o “quantum” que deveria ser pago pelo provedor, mas não para isentar a responsabilidade dos provedores pelo período de ilegalidade que antecede a notificação. E a regra da responsabilidade objetiva da lei especial – *que regula direitos autorais*<sup>12</sup> - harmoniza-se com a regra geral do Código Civil de 2002 que estabelece no parágrafo único do seu art. 927 que: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Ora, é inegável que, o risco de práticas ilícitas que um provedor de aplicação da internet propicia – *em enormes proporções – com um uso indiscriminado de conteúdo, que deveria estar protegido, deixando ao alcance de qualquer um a possibilidade de colocação de obras intelectuais – como uma música, um vídeo, um texto, uma foto – sem autorização prévia dos titulares de direitos autorais para livre utilização na rede mundial de computadores. Nesse passo, como negar que tal – extremamente lucrativa – atividade “normalmente desenvolvida” pelo provedor de internet “implificaria, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” e consequentemente, nos termos literais do parágrafo único do art. 927, do Código Civil de 2002 citados, deverá “reparar o dano independentemente de culpa”?*

Apesar de parecer clara essa conclusão de responsabilização objetiva frente ao ordenamento jurídico vigente em nosso país, os provedores da

---

ônus de prova, mesmo que a prova seja diabólica, é a ela novamente imposto. O quadro da responsabilidade objetiva é fracionado, regredido à era anterior a Seleilles, à primeira metade do século XIX. A culpa baseada em uma moral religiosa, deveria ser demonstrada em relação aos provedores de hospedagem, criaturas estranhas que não são pessoas físicas, mas, antes, grandes empresas que dominam a tecnologia.” (obra citada, p. 362).

<sup>12</sup> Arts. 102 e 104 da Lei 9.610/98.

internet tem conseguido – *muitas vezes alegando discutíveis fragilizações tecnológicas ou operacionais que inviabilizariam a prevenção de práticas ilícitas* – obter decisões judiciais para que sua responsabilização seja de natureza subjetiva, ou seja, dependam da comprovação de culpa ou dolo.

Nesse caminho, só seriam responsabilizados os provedores quando – *notificados pelas vítimas* – se omitissem em retirar material ilícito da rede, passando, só então, a responder solidariamente com o autor direto do dano.

Contrariamente a esse pleito dos provedores de internet – *em matéria relativa a ofensa a direitos da personalidade* – já se manifestou, em 09.03.2010, o STJ – Superior Tribunal de Justiça, em judicioso acórdão unânime da sua Segunda Turma, relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, com a seguinte ementa (*transcrição parcial*):

“7. Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos *direitos da personalidade* de internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores mais mezinhos da vida em comunidade, seja ela real, seja virtual.

8. Essa co-responsabilidade – parte do compromisso social da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da excelência dos serviços que presta e da merecida admiração que conta em todo mundo – é aceita pelo Google, tanto que atuou, de forma decisiva, no sentido de excluir páginas e identificar os gângsteres virtuais. Tais medidas, por óbvio, são insuficientes, já que reprimir certas páginas ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento de outras tantas, com conteúdo igual ou assemelhado, é, em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada reme-

dia, mas só prolonga, a situação de exposição, de angústia e de impotência das vítimas das ofensas”<sup>13</sup>.

A partir de lúcidas decisões judiciais como esta, vai se tornando evidente que o criticável “*escudo*” criado no ambiente virtual para proteger a extremamente lucrativa atividade comercial dos provedores da internet de ilícitos de direito autoral decorrentes de obras intelectuais inseridas e utilizadas, sem autorização dos titulares, na rede, que o Digital Millenium Copyright Act, de 1998, dos Estados Unidos instituiu no regime jurídico da internet como verdadeiros “*safe harbors*” – *portos seguros* – para os provedores (“*DMCA 512*” – *Seção 512 do Título 17 do United States Code que os isenta de responsabilidade por essa modalidade de ato ilícito*), já está sendo reavaliada.

Nesse caminho, dois anos depois da lei estadunidense, a Diretiva Européia de 2000 traçou regras similares para a responsabilização dos provedores da internet apenas mediante prova de culpa e que não deveria ser imposta aos provedores de serviços uma obrigação geral de vigilância ou de procura ativa de conteúdos com indícios de ilicitude (art. 15 da Diretiva 2000/31 CE do Parlamento Europeu de 08 de julho de 2000). Esse verdadeiro privilégio aos provedores de serviços foi, afinal, suprimido pela Diretiva de 2019 que, em seu artigo 17, estabeleceu a obrigatoriedade de obtenção, pelos provedores, de autorização prévia dos respectivos titulares de direitos autorais para utilização de conteúdos protegidos nas plataformas digitais.

E isso se faz, principalmente, no Brasil, como exposto, pela solidez do nosso regime legal aplicável à matéria aliada, naturalmente, à segura orientação construtiva da jurisprudência.

---

<sup>13</sup> Transcrição dos itens 7 e 8 da ementa do acórdão do STJ (2ª Turma) de 09.03.2010, votação unânime, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, no Recurso Especial nº 1.117.633-RO.

### **Referências**

Ceroy, F. M. (2015). Os conceitos de provedores no Marco Civil da Internet. *Revista Eletrônica Direito & TI*, 1(1), 3-3.

Godoy, C. L. B. D. (2015). Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet). *De Lucca, Newton; Simão Filho, Adalberto; Lima, Cíntia Rosa Pereira de. Direito & Internet III–Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin*, 307-320.

Lei dos Direitos Autorais nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Marco Civil da Internet. Lei 12.965 de 23 de março de 2014.





# La responsabilidad de los proveedores en las violaciones de derechos de autor en Internet

*Por José Carlos Costa Netto \**

## 1. Modalidades de proveedores en las Redes Digitales

Aunque se hayan excluido textualmente las infracciones – y la consecuente responsabilización – “a los derechos de autor o a derechos conexos”<sup>1</sup>, el “*Marco Civil de Internet*” (Ley 12.965 del 23 de abril de 2014, que establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso del internet en Brasil) y, además, no se haya incluido la definición de los proveedores,

---

\* Juez del Tribunal de Justicia de São Paulo. Egresado con maestría y doctorado en derecho civil de la Universidad de São Paulo (USP). Antes de la magistratura laboró durante más de 30 años como abogado en el área civil. Es especialista en derechos de autor y ha elaborado varios artículos y libros legales sobre el tema, entre ellos: “*Copyright en Brasil*” (3ª Edición, Editora Saraiva, São Paulo, 2019). Entre 1979 a 1983, fue presidente del Consejo Nacional de Derecho de Autor (CNDA), órgano del entonces Ministerio de Educación y Cultura, periodo durante el que representó a su país ante la Unión de Berna (derechos de autor) y la Convención de Roma (derechos conexos con los derechos de autor) en Ginebra, París y Roma, ante la OMPI y la UNESCO.

<sup>1</sup> Art. 19, §2º y el art. 31 de la Ley 12.965/2014, que establecen: §2º (del art. 19): “La aplicación de las disposiciones de este artículo para la violación de los derechos de autor o derechos conexos depende de una disposición legal específica, que debe respetar la libertad de expresión y demás garantías previstas en el art. 5 de la Constitución Federal”, y el “Art. 31. Hasta la entrada en vigor de la ley específica prevista en la § 2 del art. 19, la responsabilidad del proveedor de aplicaciones de Internet por los daños derivados de los contenidos generados por terceros, en el caso de infracción de los derechos de autor o derechos afines, seguirá estando regulada por las leyes de derechos de autor vigentes aplicables a la fecha de entrada en vigor de este Ley”.

es cierto que se subdividió esta actividad en dos tipos básicos: los de conexión y los de aplicación de internet, siendo:

(a) la conexión a Internet: la habilitación de un terminal para enviar y recibir paquetes de datos por Internet, mediante la atribución o autenticación de una dirección IP (art. 5, V), y

(b) aplicaciones de Internet: el conjunto de funcionalidades a las que se puede acceder por medio de un terminal conectado a Internet (art. 5º, VII).

Por consiguiente, el primer grande grupo (proveedores de conexión) son, en otras palabras, los denominados proveedores de servicio de acceso, es decir, su función consiste en permitir el acceso de sus clientes a Internet, como las empresas operadoras de telefonía, por ejemplo<sup>2</sup>. El segundo grupo (proveedores de aplicación) se subdivide, principalmente, en:

- proveedor de correo electrónico, que opera el sistema para enviar y recibir mensajes a través de Internet (como el correo electrónico)<sup>3</sup>,

- proveedor de alojamiento, que permite el almacenamiento de archivos en un servidor que permite que terceros accedan a ellos<sup>4</sup> o, también, como observa FREDERICO MEINBERG CERROY, pueden ofrecer plataformas preparadas para sus usuarios, con el objetivo de acceder a sitios web (Google), blogs (WordPress), publicar videos (YouTube), acceder a música (Spotify), crear sitios web (Wix) y redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, etc.)<sup>5</sup>, y

---

<sup>2</sup> En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de conexión (o de acceso) son TIM, VIVO, CLARO, NET y otros.

<sup>3</sup> En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de correo electrónico son Gmail (Google), Hotmail (Microsoft), UOL y Yahoo.

<sup>4</sup> En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de hosting son UOL, Host y Localweb.

<sup>5</sup> “Os conceitos de provedores do Marco Civil da Internet”, publicado en [www.migalhas.com.br](http://www.migalhas.com.br) el 17-05-2017, p. 2. Cabe agregar que existen precedentes en la jurisprudencia que también atribuyen a este tipo de proveedor el nombre de “provee-

- proveedor de contenido, que pone a disposición en Internet la información creada o desarrollada por los proveedores de información (o autores), utilizando sus propios servidores o los servicios de un proveedor de alojamiento para almacenarla. Hay varios ejemplos de proveedores de contenido, ya que abarcan desde personas naturales que mantienen un sitio web o un blog personal hasta los principales portales de prensa<sup>6</sup>.

## **2. La responsabilidad de los proveedores de Internet en la violación de Derechos de Autor**

### **2.1. La responsabilidad de los proveedores de Internet desde el punto de vista genérico**

Queda claro que, desde la perspectiva del Marco Civil de Internet (Ley 12.695/2014) dentro del amplio espectro de la red mundial de computadores, más que las de los proveedores de conexión, son las actividades, requeridas por los proveedores de aplicaciones (hospedaje, búsqueda y contenido) las que implican la responsabilización por infracciones legales de cualquier tipo. En este contexto, se encuentra evidenciado en el estatuto legal de Internet que:

(a) no hay ninguna mención sobre la responsabilización efectiva de los proveedores de contenido (es decir, que operan el contenido generado por el propio proveedor), por lo que les corresponde, sin restricciones, las normas generales de responsabilidad civil y penal,

(b) de otro modo, en lo que respecta a los proveedores de hospedaje (que operan contenidos generados por terceros), la Ley 12.965/2014 impone una responsabilidad subjetiva – es decir, que

---

dor de búsquedas en Internet”, según se establece - refiriéndose a Google - en la sentencia del STJ - Tribunal Superior de Justicia en materia de *Agravo Regimental em Recurso Especial* nº 681.413-PR, del 08-03-2016, votación unánime, Juez Relator Raúl Araújo.

<sup>6</sup> De acuerdo con FREDERICO MEINBERG CERROY, artículo citado, p. 2.



depende de la verificación de culpa o dolo – al establecer, en su art. 19, que:

“Artículo 19 – Con el fin de garantizar la libertad de expresión y evitar la censura, el proveedor de aplicaciones de Internet solo puede ser considerado civilmente responsable de los daños derivados de los contenidos generados por terceros si, después de una orden judicial específica, no toma medidas para, dentro del alcance y en los límites técnicos de su servicio y dentro del plazo establecido, hacer que el contenido identificado como infractor no esté disponible, sujeto a las disposiciones legales en contrario”.

Por consiguiente, se expresa en la ley especial que se trata de un beneficio otorgado al “proveedor de aplicaciones de internet” en relación con “contenidos generados por terceros” y, por tanto, solo recae sobre los denominados “proveedores de hospedaje” (o búsqueda) como, por ejemplo, Google, Facebook, Youtube y otros proveedores del mismo tipo.

Sin embargo, surge la pregunta, ¿sería esa condición especial – *en el contexto del sistema legal de responsabilización civil y penal* – un privilegio justificable? Entiendo que la respuesta es negativa porque la Ley 12.965 de 2014 no es la “constitución de internet”, como afirman algunos. No construye el sistema legal desde cero, sino que se integra a este. Nunca sobre destacar que se trata de la norma infraconstitucional “Marco civil da internet” y, por tanto, su aplicación debe estar armonizada con el ordenamiento jurídico vigente. Al respecto, Claudio Luiz Bueno de Godoy enseña que:

“...la ley especial contradice, en primer lugar, un precepto común e histórico, en el Código Civil brasileño, de responsabilidad solidaria en el caso de infracciones contractuales. Es lo que, en el actual CC, está contenido en el art. 942 y que ya estaba en el art. 1.518 de CC/16<sup>7</sup>. Luego, se contradice la responsabilidad solidaria que se im-

---

<sup>7</sup> Art. 942. Los bienes del responsable del delito o violación de los derechos ajenos están sujetos a indemnización por el daño causado; y, si el delito tiene más de un autor, todos serán solidariamente responsables de la indemnización. Párrafo único.

puso, en el CDC (art. 7)<sup>8</sup>, para una protección más amplia del consumidor, incluida la así considerada en comparación, precisamente la tercera víctima (*bystander*) de un accidente de consumo, por tanto de hecho del servicio, violación de seguridad razonablemente esperada”.<sup>9</sup>

## **2.2. Violaciones de derechos de autor en Internet y responsabilidad de los proveedores en Brasil: legislación y precedentes jurisprudenciales**

### **2.2.1. La responsabilidad objetiva en violaciones de derechos de autor como regla general**

En vista de que la Constitución Federal protege el derecho de autor como una cláusula de piedra, estableciendo en su art. 5, inciso XXVII, que los autores tienen el derecho exclusivo de uso, mandato reeditado en la Ley 9.610/98, que establece que las autorizaciones a los titulares de derechos de autor para el uso de obras intelectuales deben ser siempre previas y expresas, sanciones civiles, como consecuencia de su incumplimientos, son

---

Son solidariamente responsables con los autores los co-autores y las personas designadas en el artículo 932.

Art. 1.518. Los bienes del responsable del delito o violación de los derechos ajenos están sujetos a indemnización por el daño causado; y, si hubiera más de un infractor, todos serán solidariamente responsables de la indemnización. Párrafo único. Son solidariamente responsables con los autores los cómplices y las personas designadas en el artículo 1.521.

<sup>8</sup> Art. 7º. Los derechos previstos en este código no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales firmados por Brasil, de la legislación interna ordinaria, de las normas dictadas por las autoridades administrativas competentes, así como de los derivados de los principios generales del derecho, analogía, costumbres y equidad. Párrafo único. Cuando hay más de un infractor, todos serán solidariamente responsables de la reparación de los daños previstos en las normas de consumo.

<sup>9</sup> “Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n 12.965/14 – Marco Civil da Internet” en *Direito & Internet III*, Tomo II Marco Civil da Internet-Coord: Newton de Lucca; Adalberto Simão Filho; Cíntia Rosa Pereira de Lima – quartier Latin. SP. 2015, p. 315).

estrictos y se expresan, básicamente, en dos disposiciones de la ley vigente en la materia:

“Art. 102. El propietario cuya obra sea reproducida, divulgada de manera fraudulenta o de otra manera utilizada, podrá solicitar la incautación de las copias reproducidas o la suspensión de la divulgación, sin perjuicio de la indemnización correspondiente, y

Art. 104. Quien vende, expone a la venta, oculte, adquiere, distribuye, tiene en depósito o utiliza una obra o fonograma reproducido de manera fraudulenta, con el fin de vender, obtener una ganancia, ventaja, provecho, beneficio directo o indirecto, para sí mismo o para terceros, será solidariamente responsable con el falsificador, en los términos de los artículos anteriores, respondiendo como falsificadores al importador y al distribuidor en caso de reproducción en el extranjero”.

De esta manera, queda claro que no hay necesidad de constatación de culpa o dolo en la caracterización del acto ilegal.

De hecho, el art. 104 de la Ley N° 9.610/98 establece la responsabilidad objetiva, por la que no es necesario indagar sobre la presencia o no de culpabilidad del tercero en la relación con el falsificador directo. Si este tercero reproduce o no pone fin al ciclo económico del trabajo ilegal, rentabilizándolo, eso basta para responder con los demás codemandados en el reintegro completo de los daños generados. Este entendimiento fue establecido en la sentencia de la Resp nº 1.123.456-RS (2009 / 0125078-0), Juez Relator Massami Uyeda:

“1. Es objetiva la responsabilidad del agente que reproduce una obra de arte es estrictamente sin la autorización previa y expresa de su autor.

2. Una vez reconocida la responsabilidad del falsificador, el que adquirió la obra fraudulenta y obtuvo alguna ventaja con ella, ya sea material o inmaterial, también responde a la violación de derechos de autor, sin lugar a discusión sobre su culpabilidad por el acto perjudicial”.

### **2.2.2. La responsabilidad de los proveedores en las violaciones de los derechos de autor en Internet**

Como vemos, el “Marco Civil da Internet” (Ley 12.965 / 2014) creó la modalidad de responsabilidad subjetiva para el proveedor de aplicaciones de Internet cuando se trata de “contenidos generados por terceros” (art. 19), que se aplica, por tanto, especialmente a los proveedores de hospedaje un tipo de los denominados “proveedores o aplicaciones” previstos en el citado estatuto legal.

Sin embargo, como ya hemos examinado, se destaca en el art. 19, § 2 y el art. 31 del mencionado “Marco Civil” que esto no se aplica a las infracciones de los derechos de autor y derechos conexos, que “continúa siendo regulada por la legislación vigente en materia de derechos de autor”.<sup>10</sup> Por consiguiente, se aplica la regla general del Código Civil brasileño y, más específicamente, la regla de responsabilidad objetiva prevista por infracción de derechos de autor, como informamos en el punto anterior de este capítulo. Al respecto, se agrega la orientación de ANITA MATTES, JAQUELINE SAN GALO y LEONARDO PONTES MACHADO: “No hay razón para no aplicar la responsabilidad estricta y la teoría del riesgo a los proveedores de hospedaje, con todos los elementos característicos presentes. Tampoco hay razón para que los proveedores no deban estar sujetos a la teoría del riesgo: por el contrario, hay más razón para esto, debido a la expansión de los factores de expansión del riesgo; gran dificultad para probar la culpabilidad; anonimato; daños inmediatos y generalizados con una alta probabilidad de repercusión. Regresar a la desafortunada idea de prueba diabólica

---

<sup>10</sup> Texto final del art. 31 de la Ley 12.965, de 23 de abril de 2014, que establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil. El texto completo de la disposición legal establece: “Art. 31. Hasta la entrada en vigor de la ley específica prevista en la § 2 del art. 19, la responsabilidad del proveedor de aplicaciones de Internet por los daños derivados de los contenidos generados por terceros, en el caso de infracción de los derechos de autor o derechos afines, seguirá estando regulada por las leyes de derechos de autor vigentes aplicables a la fecha de entrada en vigor de este Ley.”

(*probatio diabólica*), por lo tanto, sería injustificable en un proyecto moderno de derechos de autor”.<sup>11</sup>

La crítica de MATTES, SAN GALO y PONTES es válida, porque si se hubiera adoptado la norma “Marco Civil de Internet” para el campo de los derechos de autor, cumplir con la notificación requerida en esa ley, debería ser un elemento solo para reducir el monto de la indemnización debida a los titulares, aliviando el “quantum” que debe pagar el proveedor, pero no eximiendo a los proveedores de responsabilidad por el período de ilegalidad que precede a la notificación. Y la regla de responsabilidad objetiva de la ley especial – *que regula los derechos de autor*<sup>12</sup> - se armoniza con la regla general del Código Civil de 2002 que establece en el párrafo único de su art. 927 que: “Habrá obligación de reparar el daño, independientemente de la culpa, en los casos que determine la ley, o cuando la actividad que

---

<sup>11</sup> Obra citada, p. 411. Se agrega, además, la doctrina lúcida de los mismos autores, sobre el mismo tema: “La teoría del riesgo se justifica por el cambio en el estado de hecho y el estado de conciencia de las sociedades modernas. Cambio de un estado de hecho porque de actividades individuales hemos evolucionado a actividades colectivas de carácter anónimo; del daño individual al daño *difuso*; de una sociedad simple a una sociedad industrial masiva, amorfa y deformada, que genera la dilución de la responsabilidad por una deshumanización creada por la *gestión de los riesgos asumidos*. Por otro lado, tenemos un cambio en el estado de conciencia debido a la socialización del riesgo: la víctima debe ser compensada incluso si su agresor no está identificado e incluso si no tiene respaldo financiero. Cambio en el estado de conciencia también por la valorización de la persona humana y la solidaridad: el actor central de la responsabilidad ya no es la causa del daño, sino la víctima que debe ser indemnizada. Sin embargo, el paradigma de la responsabilidad objetiva en relación con los proveedores de hospedaje es cuestionado principalmente por la influencia de estos nuevos actores en la jurisprudencia. Se pone nuevamente a la víctima en segundo o tercer plano y se le vuelve a imponer toda la carga de la prueba, aunque la prueba sea diabólica. El marco de la responsabilidad estricta está dividido, retrocediendo a la época anterior a Seielles, en la primera mitad del siglo XIX. La culpa basada en una moral religiosa debería demostrarse en relación con los proveedores de hosting, criaturas extrañas que no son personas naturales, sino, más bien, grandes empresas que dominan la tecnología”. (obra citada, p. 362)

<sup>12</sup> Arts. 102 y 104 de la Ley 9.610/98.

normalmente realiza el autor del daño, por su naturaleza, suponga un riesgo para los derechos de terceros”.

Ahora bien, es innegable que el riesgo de prácticas ilícitas que brinda un proveedor de aplicaciones de Internet *-en proporciones descomunales- con un uso indiscriminado de contenidos, que deberían ser protegidos, dejando la posibilidad de poner obras intelectuales al alcance de cualquiera - como una canción, un video, un texto, una foto -* sin autorización previa de los titulares de los derechos de autor para uso gratuito en la World Wide Web. En este paso, ¿cómo negar que dicha actividad *- extremadamente rentable - “normalmente desarrollada”* por el proveedor de Internet “representaría, por su naturaleza, un riesgo para los derechos de terceros” y, en consecuencia, en los términos literales del único párrafo del Art. 927, del Código Civil de 2002 citado, deberá “reparar el daño independientemente de la culpa”?

A pesar de que parece clara esta conclusión de responsabilización objetiva frente al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, los proveedores de internet han podido *-a menudo alegando debilidades tecnológicas u operativas discutibles que harían inviable la prevención de prácticas ilícitas-* obtener decisiones judiciales para que su responsabilización sea de carácter subjetivo, es decir, que dependa de la prueba de culpabilidad o engaño.

De esta manera, los proveedores solo serían responsables cuando *- notificados por las víctimas -* no eliminaran material ilícito de la red, solo entonces pasando a responder solidariamente con el autor directo del daño.

Contrariamente a esta afirmación de los proveedores de servicios de Internet – *en asuntos relacionados con delitos contra los derechos de la personalidad* – el Tribunal Superior de Justicia (STJ), el 03.09.2010, ya falló en sentencia unánime de su Segundo Panel, mediante informe del Ministro HERMAN BENJAMIN, con el siguiente resumen (transcripción parcial):

“7. Quien lo haga técnicamente factible, quien se beneficie económicamente y fomente activamente la creación de comunidades y páginas de relación en Internet es tan responsable de controlar los

posibles abusos y de garantizar los *derechos de personalidad* de los internautas y de terceros como los propios internautas que generan y difunden información ofensiva a los valores más comunes de la vida comunitaria, ya sea real o virtual.

8. Esta corresponsabilidad - parte del compromiso social de la empresa moderna con la sociedad, bajo la apariencia de la excelencia de los servicios que presta y la merecida admiración que tiene en todo el mundo - es aceptada por Google, tanto que actuó con decisión al eliminar páginas e identificar mafiosos virtuales. Dichas medidas, por supuesto, son insuficientes, ya que reprimir determinadas páginas ofensivas ya creadas, pero no hacer nada para evitar la aparición de tantas otras, con un contenido igual o similar, es, en teoría, estimular un juego de Tom y Jerry, que en nada remedia, pero solo prolonga, la situación de exposición, angustia e impotencia de las víctimas de los delitos<sup>13</sup>.

A partir de decisiones judiciales lúcidas como esta, se hace evidente que el criticado *“escudo”* creado en el entorno virtual para proteger la actividad comercial extremadamente rentable de los proveedores de Internet de las infracciones de derechos de autor resultantes de obras intelectuales insertadas y utilizadas, sin autorización de los titulares, en la red, que la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de Estados Unidos de 1998 estableció en el régimen legal de Internet como verdaderos *“safe harbors”* - *puertos seguros - para los proveedores (“DMCA 512” - Sección 512 del Título 17 del Código de los Estados Unidos que los exime de responsabilidad por este tipo de acto ilegal)*, ya está siendo reevaluado.

En esta línea, dos años después de la ley estadounidense, la Directiva Europea de 2000 elaboró reglas similares para la responsabilización de los proveedores de Internet solo a través de la prueba de culpabilidad y que no se les debe imponer a los proveedores de servicios la obligación general de

---

<sup>13</sup> Transcripción de los puntos 7 y 8 del resumen del STJ (Panel 2º) del 9 de marzo de 2010, votación unánime, Ministro informante HERMAN BENJAMIN, en el Recurso Especial No. 1,117,633-RO.

monitorear o buscar activamente contenido con indicios de ilegalidad (art. 15 de la Directiva 2000/31 CE del Parlamento Europeo de 8 de julio de 2000). Este verdadero privilegio para los proveedores de servicios fue, finalmente, suprimido por la Directiva de 2019, que, en su artículo 17, establecía la obligación de los proveedores de obtener la autorización previa de los respectivos titulares de derechos de autor para el uso de contenidos protegidos en plataformas digitales.

Y esto se hace, principalmente, en Brasil, como se explicó, debido a la solidez de nuestro régimen jurídico aplicable a la materia combinada, naturalmente, con la segura orientación constructiva de la jurisprudencia.

### **Bibliografía**

Ceroy, F. M. (2015). *Os conceitos de provedores no Marco Civil da Internet*. Revista electrónica Direito & TI, 1(1), 3-3.

Godoy, C. L. B. D. (2015). Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet). De Lucca, Newton; Simão Filho, Adalberto; Lima, Cíntia Rosa Pereira de. *Direito & Internet III—Tomo II: Marco Civil de la Internet (Lei n. 12.965/2014)*. São Paulo: Quartier Latin, 307-320.

Ley de Derechos de Autor nº 9.610 del 19 de febrero de 1998

Marco Civil de la Internet. Ley 12.965 del 23 de marzo de 2014







## O uso da tecnologia nos litígios de propriedade intelectual no Brasil

*Por Márcia Maria Nunes de Barros \**  
*y Caroline Somesom Tauk \*\**

**Resumo:** O texto trata das experiências tecnológicas recentes no sistema judiciário brasileiro como instrumentos eficientes de realização de Justiça e analisa o impacto da utilização das novas tecnologias nos litígios de propriedade intelectual, com ênfase nas Varas especializadas em propriedade intelectual da Justiça Federal do Rio de Janeiro e sua adaptação ao distanciamento social.

### Introdução

O Brasil possui um dos maiores sistemas judiciários do mundo, com 91 tribunais, e talvez tenha o maior número de processos em tramitação, com cerca de 78 milhões, em sua grande maioria digitalizados. O Brasil está, portanto, entre os países com maior judicialização no mundo, o que representa um desafio para a gestão e a administração da justiça e exige constantes inovações em busca de soluções criativas e de baixo custo para o Judiciário. Muitas destas inovações são baseadas no uso de novas tecno-

---

\* Juíza Federal em Vara com especialização em Propriedade Intelectual no Rio de Janeiro - Brasil. Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IE-UFRJ, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.

\*\* Juíza Federal em Vara com especialização em Propriedade Intelectual Rio de Janeiro - Brasil. Mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Visiting Scholar em Columbia Law School.

logias. Se a elevada judicialização exige esforços contínuos dos Tribunais no aprimoramento de seus sistemas e processos de trabalho, por outro lado a maior quantidade e a melhor qualidade de dados decorrentes dos processos têm o potencial de permitir um melhor resultado pelos sistemas computacionais.

O Judiciário brasileiro avança, inova, se reinventa. Pretendemos, neste texto, tratar da influência da utilização das novas tecnologias no julgamento dos conflitos de propriedade intelectual. Para isso, relata-se as experiências tecnológicas recentes no sistema judiciário nacional que representam instrumentos eficientes de realização de Justiça. Destaca-se que as inovações já vêm ocorrendo há muitos anos, intensificaram-se com a necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia do Covid-19 e, em razão dos bons resultados produzidos neste período, tanto em relação à produtividade dos órgãos judiciais quanto em relação ao acesso à justiça pela população, enfatiza-se que muitas delas vieram para ficar. Por fim, analisa-se o impacto da utilização das novas tecnologias nos litígios de propriedade intelectual e sua adaptação ao distanciamento social, com ênfase nas Varas especializadas em propriedade intelectual da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

### **1. A revolução tecnológica do Judiciário: o período anterior a 2020**

O desenvolvimento tecnológico do processo judicial no Brasil pode ser sistematizado em três etapas: (i) informatização, (ii) automação e (iii) transformação. As mudanças trazidas por cada uma destas etapas vão se acumulando, já que é difícil haver automação sem informatização e transformação sem as duas etapas anteriores. Embora nosso foco seja o Brasil, o desenvolvimento tecnológico do sistema judicial é uma tendência em diversos países do mundo<sup>1</sup>.

A *informatização*, ou *virtualização*, significa a substituição dos processos físicos por processos eletrônicos, que podem ser movimentados por

---

<sup>1</sup> NUNES, Dierle. A technological shift in procedural law (from automation to transformation): can legal procedure be adapted through technology, in *Civil Procedure Review*, v. 12, n. 3: set.-dez. 2020.

magistrados e servidores do Judiciário e visualizados por quaisquer das partes e advogados a qualquer tempo e em qualquer lugar. A virtualização do processo judicial foi estabelecida no Brasil por meio da Lei federal 11.419/2006, que previu o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais em relação às matérias de natureza civil (nos quais se incluem os conflitos de propriedade intelectual, tratados no segundo tópico deste texto), penal e trabalhista, em qualquer grau de jurisdição no País.

Dentre as alterações promovidas pela Lei 11.419/2006, destacamos três relevantes. A primeira refere-se à autorização legal para o uso do meio eletrônico para o armazenamento e tráfego de documentos digitais. A partir daí, os diversos tribunais passaram a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, dando ao usuário a opção de iniciar seu processo na forma física ou na forma digital. A transição dos autos físicos para os digitais é um procedimento que demanda trabalho e custos - em especial porque exige, para os processos iniciados na forma física, a sua digitalização -, porém, pode ser considerado bem sucedido no País. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão público integrante do Poder Judiciário que define o planejamento estratégico e os planos de metas nacionais, 108 milhões de causas tiveram início em versão digital de 2008 a 2018 e atualmente cerca de 85% dos processos em todo o País ingressam na forma digital<sup>2</sup>.

A segunda alteração promovida pela Lei 11.419/2006 refere-se à comunicação dos atos processuais por meio da utilização da Internet, dispensando a publicação em repositórios oficiais físicos ou em papel. Finalmente, a terceira alteração legal que destacamos exige que os atos processuais do processo eletrônico sejam assinados eletronicamente, seja por meio da assinatura vinculada a certificado digital emitido por entidades credenciadas, seja por meio do cadastro de usuário no Poder Judiciário.

---

<sup>2</sup> CNJ. Relatório Justiça em números 2019. Brasília: CNJ, 2020. Disponível: <[www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br)>. Acesso em: 02.03.2021.

Voltemos às etapas do desenvolvimento tecnológico do processo judicial no Brasil. A *automação* significa a utilização da tecnologia como ferramenta para aprimorar práticas que já vinham sendo adotadas na tramitação dos processos, em especial tarefas repetitivas ou de baixa complexidade cognitiva. Em outras palavras, modifica-se a forma de intervenção humana nos processos. É o que ocorre, por exemplo, na intimação automatizada, substituindo-se a tarefa do servidor, que precisaria fazer a publicação do ato e intimação, pela máquina, cujo sistema passa a ser programado para que, uma vez assinada a decisão, automaticamente haja a sua publicação e intimação. Note-se que não há necessariamente, nesta etapa, uso de inteligência artificial para o desempenho das tarefas, já que o sistema eletrônico é programado para realizar apenas atividades repetitivas em que não há necessidade de cognição mais sofisticada.

A inteligência artificial, por sua vez, refere-se a máquinas que têm a capacidade de escolher a melhor ação a ser tomada para atingir um determinado objetivo, considerando dados disponíveis<sup>3</sup>. Não há um conceito amplamente aceito de sistema de inteligência artificial, mas uma forma simples é descrevê-los como sistemas baseados em computador que são desenvolvidos para imitar o comportamento humano<sup>4</sup>, como veremos adiante.

Por fim, a terceira etapa do desenvolvimento tecnológico é a *transformação*, que consiste na utilização da tecnologia para redesenhar as práticas processuais tradicionais e para repensar a própria dinâmica do tratamento do conflito e da relação processual. Os efeitos desta etapa já são perceptíveis atualmente. Pretende-se usar a tecnologia para implementar mudanças de forma coordenada e estratégica em todo o Judiciário nacional e oferecer um serviço jurisdicional mais eficiente e célere para a população,

---

<sup>3</sup> RUSSEL, Stuart J. e NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3 ed. New Jersey: Pearson Education, 2010, p. 366.

<sup>4</sup> DREXL, Josef; HILTY, Reto M. *et al.* Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective. *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*. v.1. October 2019, p. 3. Disponível em: [<https://ssrn.com/abstract=3465577>]. Acesso em: 02.03.2021.

que demanda cada vez mais por serviços digitais. É nesta etapa que ganham espaço as tecnologias baseadas em inteligência artificial.

A pesquisa mais abrangente sobre as iniciativas nacionais de aplicação de tecnologia com a utilização de inteligência artificial no Judiciário brasileiro, conduzida pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas (Ciapj - FGV), concluída no primeiro semestre de 2020, apontou que há 72 projetos que usam tecnologia da informação nos tribunais do país, em fases de implementação distintas, sendo que 64 destes projetos, em 47 Tribunais do país, utilizam inteligência artificial<sup>5</sup>.

Muitos dos sistemas indicados pela referida pesquisa já estavam em desenvolvimento ou mesmo em funcionamento antes da pandemia do Covid-19. Dentre tantos importantes exemplos espalhados pelos tribunais de Norte a Sul do País, citemos o exemplo do sistema Victor<sup>6</sup>, do Supremo Tribunal Federal, cujo desenvolvimento iniciou-se em 2017. O sistema utiliza as tecnologias de Optical Character Recognition (OCR) e redes neurais para ler os Recursos Extraordinários que chegam à Corte e identificar quais estão vinculados a temas de Repercussão Geral<sup>7</sup>. O sistema aprende a partir de milhares de decisões já proferidas no Supremo Tribunal e aplica o conhecimento obtido em novos processos. Como resultado, há uma significativa redução do tempo gasto na apreciação da admissibilidade destes recursos: os servidores levam, em média, 44 minutos nesta tarefa, ao passo que o sistema gasta menos 5 segundos para emitir a sugestão de decisão, que é revista pelo servidor e pelo Ministro.

---

<sup>5</sup> SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.); LOSS, Juliana; BRAGANÇA, Fernanda; DYMA, Maria Fernanda; BRAGA, Renata. *Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial*. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Rio de Janeiro, 2020.

<sup>6</sup> O sistema foi assim batizado em homenagem ao ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal.

<sup>7</sup> A Repercussão Geral é um requisito de admissibilidade destes recursos, que representam o maior volume de processos da Corte. Disponível: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>>.

A breve descrição do desenvolvimento tecnológico feita acima retrata a aproximação entre o sistema de justiça e a tecnologia. No Brasil e no mundo, os resultados, de uma forma geral, têm sido avaliados como positivos. Sobre este ponto, Boaventura Sousa Santos identificou impactos da tecnologia tanto em relação à *administração e gestão da justiça* quanto no que tange à democratização do próprio *acesso à justiça*<sup>8</sup>. Para o professor português, em análise feita no início dos anos 2000, as novas tecnologias promovem uma melhoria interna na gestão dos recursos humanos e no tratamento de grandes quantidades de documentos, o que traz produtividade, eficiência e redução de custos. Ademais, as novas tecnologias de informação facilitam a circulação de mais informação e tornam o sistema de justiça mais próximo do cidadão e mais transparente, daí o impacto direto no acesso à justiça. É assim que o acesso virtual a bases de dados jurídicos, a apresentação de petições pela via eletrônica e sua consulta processual permitem o exercício mais fácil dos direitos da população.

Não se pode ignorar, por outro lado, os *riscos* e impactos negativos inerentes à utilização de novas tecnologias, especificamente em relação à inteligência artificial destinada a resolver um litígio ou como instrumento de apoio à tomada de decisões judiciais. A preocupação é mundial<sup>9</sup> e envolve a discussão sobre princípios éticos. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça formulou diretrizes aos tribunais para a observância da ética, da transparência e da governança na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário (Resolução nº 332 de 2020).

Experiências tecnológicas recentes, se aproveitando da digitalização, da automação e da inteligência artificial, deram origem às Cortes digitais, também conhecidas como *e-Courts* ou *Eletronic Courts*, que correspondem aos órgãos judiciários que têm estrutura projetada para permitir que as

---

<sup>8</sup> ANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação. In: Sociologias, no.13, Porto Alegre, Jan.-Jun., 2005. Disponível em: <[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-45222005000100004](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222005000100004)>. Acesso em: 02.03.2021.

<sup>9</sup> CEPEJ. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Fev. 2019. Disponível em: Acesso: 02.03.2021.

partes operem por meio de um sistema seguro baseado na internet. Nesse ponto, Richard Susskind, professor que é referência mundial quando o assunto é o futuro dos sistemas judiciais e sua transformação pela tecnologia, afirma que a justiça não pode mais ser um *lugar*, ela é um *serviço*. As pessoas não desejam estar presentes fisicamente nos Tribunais para resolver um conflito: elas desejam o resultado que os Tribunais trazem<sup>10</sup>.

Nas Cortes digitais, a apresentação de provas, de petições e até mesmo a oitiva de depoimentos passam do mundo presencial para o mundo virtual, realizadas de forma remota. Como exemplo no setor público, cite-se o Tribunal Civil Administrativo do Canadá, o primeiro Tribunal *online* do mundo, destinado a pequenas causas, situado eletronicamente na província de British Columbia e sem endereço físico. O pedido de disputa é apresentado *online* e o Tribunal, em geral, notifica a outra parte. Os litigantes entram em negociação e, caso seja preciso, é nomeado um gestor para auxiliar. Se não houver acordo, um membro do Tribunal irá decidir. O acordo e a decisão possuem força executiva<sup>11</sup>. No Brasil, como veremos no tópico seguinte, estão sendo implementados os “Juízos 100% digitais”.

Acompanhando a evolução da tecnologia, as formas alternativas de resolução de conflitos (como a mediação, a conciliação e a arbitragem) passaram a se desenvolver também em ambientes virtuais, originando as chamadas *Online Dispute Resolution*<sup>12</sup>. No Brasil, cite-se o exemplo da plataforma online Consumidor.gov, um serviço público e gratuito que permite a interlocução direta, pela internet, entre consumidores e empresas para

---

<sup>10</sup> SUSSKIND, Richard. *Online Courts and the future of Justice*. Oxford University Press: Reino Unido, 2019.

<sup>11</sup> Civil Resolution Tribunal. Home. Disponível: <<https://civilresolutionbc.ca/>>. Acesso: 09.08.2020.

<sup>12</sup> RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment. *International Journal of Online Dispute Resolution*, v.1, n.1. 2014.



buscar um acordo em conflitos de consumo, embora não haja emissão de decisão<sup>13</sup>.

Como se percebe, a tecnologia vem sendo incorporada como ferramenta de gestão, prevenção e solução de conflitos, de forma gradual, tanto em meios consensuais quanto na atuação essencial da jurisdição. O que mudou, então, no Brasil, com a necessidade de distanciamento social decorrente das medidas de controle da pandemia do Covid-19? É o que será visto a seguir.

## **2. A revolução tecnológica do Judiciário: de 2020 em diante**

As providências emergenciais do Conselho Nacional de Justiça, com extensão em todo o País, criaram um regime diferenciado de trabalho para magistrados, servidores e advogados a partir de abril de 2020 (Resolução CNJ nº 314 de 20/04/2020), por meio do qual permitiu-se:

(i) a realização de *sessões virtuais de julgamento em todas as instâncias*, por videoconferência, em substituição às sessões presenciais, permitindo-se a colheita de provas e sustentações orais. Considerando as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, em razão da pandemia, a realização das audiências por videoconferências deve ser feita quando for possível sua participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados;

(ii) a realização do *trabalho remoto de todos os magistrados e servidores*, a ser disciplinado por cada tribunal, observando-se, contudo, o horário forense regular.

Importante destacar que os resultados do trabalho remoto e das audiências por teleconferência ao longo de 2020 demonstraram um relevante aumento de produtividade quando comparado aos anos anteriores, com um total de movimentos processuais realizados superior a 691,1 milhões,

---

<sup>13</sup> Disponível: <[www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)>.

incluindo 15,5 milhões de sentenças e acórdãos, 23,9 milhões de decisões e 41,3 milhões de despachos<sup>14</sup>.

As providências citadas visaram, de início, a manutenção da atividade jurisdicional. No entanto, os resultados revelaram que muitos aspectos do ambiente virtual permitem o aperfeiçoamento do sistema judicial, trazendo mais celeridade e eficiência, a um menor custo.

Em razão disso, muitas destas mudanças foram definitivamente incorporadas ao sistema judicial e outras inovações, ainda mais disruptivas, foram adotadas pelos tribunais e inseridas pelo Conselho Nacional de Justiça no plano nacional de gestão 2020-2022, que apontou, como um de seus eixos principais, o desenvolvimento da “*Justiça 4.0*” e a promoção do “*acesso à justiça digital*”. Dentre as inovações do plano nacional de gestão, destacamos duas já implementadas:

(i) o “*Juízo 100% Digital*” (Resolução CNJ nº 345 de 09/10/2020), em cujo âmbito todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da internet. As audiências ocorrerão exclusivamente por videoconferência, bem como o atendimento será prestado também de forma remota, durante o horário de expediente forense, por telefone, por e-mail, por vídeo chamadas, por aplicativos digitais ou por outros meios de comunicação que venham a ser definidos pelo tribunal<sup>15</sup>. A escolha pelo “*Juízo 100% Digital*” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação;

(ii) a realização de *audiências e sessões por videoconferência* e a *comunicação de atos processuais por meio eletrônico* (Resolução CNJ nº 354

---

<sup>14</sup> Disponível: <<https://www.amb.com.br/campanhas/confira-produtividade-do-poder-judiciario-durante-pandemia/>>. Acesso: 02.03.2021.

<sup>15</sup> DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. *Jota*, 01/11/2020. Disponível: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi-01112020>>. Acesso: 02.03.2021.

de 19/11/2020). As citações e intimações poderão ser cumpridas por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Ademais, as partes, inclusive réus criminais presos, as testemunhas e os peritos residentes fora da sede do juízo podem prestar depoimentos por videoconferência, em seu domicílio ou no estabelecimento prisional ao qual estiverem recolhidos. Na verdade, desde 2010 (Resolução CNJ nº 105/2010), as testemunhas que não residissem na sede do juízo em que tramita o processo podiam ser ouvidas pelo sistema de videoconferência, no entanto, era preciso que ela se deslocasse até a sede do Juízo onde residia, o que é dispensável pela regra atual, que permite prestar o depoimento de qualquer lugar (residência, local de trabalho, local público), desde que a pessoa tenha acesso a um computador ou qualquer dispositivo móvel com internet<sup>16</sup>.

Fizemos nestas linhas um breve retrato da evolução dos meios de gestão do sistema judicial por meio da utilização da tecnologia em todos os tribunais do país. Faremos, a partir de agora, um recorte das varas especializadas na Justiça Federal do Rio de Janeiro que julgam litígios de propriedade intelectual e veremos os impactos da tecnologia neste campo, dando enfoque, também, às vantagens da especialização da matéria nestas varas.

### **3. Os Juízos especializados em propriedade intelectual: criação, vantagens e adaptação às novas tecnologias**

Na esfera administrativa, o exame e a concessão de direitos de propriedade industrial (marcas, desenhos industriais e patentes) no Brasil fica a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é sediado, de fato, na cidade do Rio de Janeiro<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fabio Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. *Jota*, 03.12.2020. Disponível: < <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatórias-03122020>>. Acesso: 02.03.2021.

<sup>17</sup> Capital do Estado do Rio de Janeiro, foi a Capital da República Federativa do Brasil de 1763 até 1960, quando o governo transferiu-se para a recém criada Brasília.

Em âmbito judicial, o julgamento de casos cíveis de propriedade intelectual obedece a uma lógica bem peculiar, adaptada às dimensões continentais do País e à multiplicidade e à especialização dos tribunais existentes: enquanto a Justiça dos Estados (também chamada de Justiça comum) é responsável pelo julgamento de causas entre particulares (pessoas ou empresas), tais como ações de violação de direitos de propriedade industrial, a Justiça Federal julga todos os casos envolvendo a validade ou a nulidade de direitos de propriedade industrial.

Com efeito, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira - Lei nº 9.279, de 14/05/1996, dispõe expressamente que as ações de nulidade de direitos de propriedade industrial serão ajuizadas no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (arts. 57, 118 e 175).

E de acordo com as regras de competência definidas na legislação processual civil brasileira, a maior parte das ações envolvendo direitos de propriedade industrial no País é processada e julgada pela Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e, em sede de recurso, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)<sup>18</sup>.

De tal modo, quando a LPI, em seu art. 241, autorizou o Poder Judiciário a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual, o primeiro Tribunal – e único, até o momento – a efetivar tal especialização foi exatamente o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

O processo de especialização no âmbito da 2ª Região se iniciou com a edição do Provimento nº 15, de 26/09/2000, que acrescentou à competência das então 10 Varas já especializadas em matéria previdenciária (31ª a 40ª Varas Federais) os processos relativos a propriedade industrial, sendo posteriormente abrangida para abarcar tudo relativo a propriedade intelectual (Resolução Conjunta TRF2 nº 1, de 17/05/2006).

Posteriormente, com o advento da Lei nº 10.259, de 12/07/2001, 6 dessas 10 Varas foram transformadas em Juizados Especiais Federais (Reso-

---

<sup>18</sup> A competência do TRF da 2ª Região abrange os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

lução TRF2 nº 30/2001 e Ato TRF2 nº 15/2003), de modo que restam hoje 4 Varas Federais especializadas em matéria previdenciária e propriedade intelectual, que foram posteriormente renumeradas para 9ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais do Rio de Janeiro (Resolução 22, de 28/09/2010).

No segundo grau de jurisdição, por meio da Resolução TRF2 nº 36, de 25/11/2004, foi estabelecida a especialização por matéria no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inovação que foi efetivamente implantada em 01/02/2005, sendo fixado que a 1ª e a 2ª Turmas, cada qual composta por 3 Desembargadores(as) Federais, e que compõem a 1ª Seção, são competentes para o julgamento de ações previdenciárias, penais e de propriedade intelectual.

De tal modo, desde a metade dos anos 2000 o TRF da 2ª Região conta com julgadores de primeira e segunda instâncias (Juízes Federais e Desembargadores Federais) especializados em matéria de propriedade intelectual.

Essa especialização incentivou o estudo e aprofundamento da matéria pelos magistrados(as) especializados(as) e pelos(as) servidores(as) que exercem funções de assessoramento, resultando na ampliação e consolidação do conhecimento, além da adoção de práticas específicas voltadas à melhor instrução processual, tudo sempre com intenso diálogo com organizações governamentais e privadas, do Brasil e do exterior, relacionadas à propriedade intelectual.

Nesse particular, cabe destacar a importância dos estudos, eventos e publicações desenvolvidos pela Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio de sua Comissão de Propriedade Intelectual.

Entre as iniciativas da Justiça Federal especializada em propriedade intelectual ao longo desses 20 anos de trajetória, merecem destaque, entre outros: a edição de Portaria conjunta das Varas especializadas sobre prazos processuais; a elaboração de um cadastro comum de peritos(as) judiciais; a marcação de uma reunião entre o(a) perito(a) judicial e eventuais assistentes técnicos(as) das partes no início dos trabalhos periciais; a adoção de testes de colidência em casos de marcas e testes de obviedade em casos de

patentes – como o Teste da Motivação Criativa – TMC, sistematizado pelo Juízo da 13ª Vara Federal<sup>19</sup>; a prática de realização de sessões temáticas pelo TRF da 2ª Região e a possibilidade de atendimento das partes e seus advogados por meio telefônico ou virtual.

Com a pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e a adoção do trabalho remoto pelo Poder Judiciário, conforme já assinalado no item 2 do presente artigo, algumas dessas práticas foram virtualizadas, em especial o atendimento a partes e advogados, a realização de audiências e as reuniões com o(a) Perito(a) e assistentes técnicos para início dos trabalhos periciais.

Todos esses atos passaram a ser realizados por meio virtual, e a tendência é que tal prática seja adotada de forma permanente, mesmo após o esperado fim da pandemia, sempre que haja a aquiescência das partes, visto que gera otimização de tempo e de recursos, ante a desnecessidade de deslocamento das pessoas.

Além disso, cabe destacar que o TRF da 2ª Região adotou, por meio da Resolução TRF nº 17, de 26/03/2018, um sistema processual muito mais moderno e eficiente do que o anterior – o *e-Proc*, o que contribuiu para uma rápida, tranquila e eficiente transição do ambiente físico para o ambiente digital, durante a fase inicial de enfrentamento da pandemia.

Vislumbra-se, com isso, que o próprio trabalho remoto no âmbito do Poder Judiciário, que já era admitido de forma pontual para um número limitado de servidores(as), poderá vir a ser ampliado para um número maior de servidores(as) e inclusive para magistrados(as), ainda que não de forma integral e permanente, ante os bons resultados de produtividade que vêm sendo observados.

---

<sup>19</sup> Sentença publicada em 10/06/2015, Autora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS – PRÓ GENÉRICOS, Réus: ASTRAZENECA AB, INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Pedido: declaração de nulidade da patente de invenção PI 0003364-2, intitulada “composições farmacêuticas”, compreendendo rosuvastatina cálcica e um sal de fosfato tribásico de cátion multivalente, referente ao medicamento comercializado sob a denominação CRESTOR.

## Conclusão

A experiência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aí compreendida a Justiça Federal do Rio de Janeiro, nesses mais de 20 anos de especialização em propriedade intelectual, contribuiu para um aperfeiçoamento institucional, com tramitação ajustada dos processos e decisões céleres e de reconhecida qualidade, contribuindo para a segurança jurídica e tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, tal como preconizado no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal. Este cenário facilita a adoção e adaptação às novas tecnologias como ferramenta de gestão.

Dentre os objetivos traçados pela Organização das Nações Unidas para o ano de 2030, previu-se a existência de sistemas judiciais acessíveis a todos, dotados de eficácia, responsabilidade e inclusão. Tanto o uso de novas tecnologias, na medida certa e com atenção aos riscos a ela inerentes, quanto a especialização do Judiciário, notadamente na área de propriedade intelectual, demonstram a preocupação do Brasil com a qualidade do sistema judicial e seus esforços para a concretização dos objetivos da Agenda 2030 de Direitos Humanos da ONU.

Este texto foi escrito durante a pandemia da COVID-19 e, na situação atual, não se podem prever todas as mudanças que acontecerão no mundo no desejado período pós-pandemia, tanto do ponto de vista político, econômico e social, quanto na organização e funcionamento dos sistemas judiciais. Ficamos, por ora, com a lição de que os seres humanos e as instituições públicas e privadas têm uma capacidade de adaptação surpreendente, a qual é amplamente facilitada pelo uso das novas tecnologias, mas que, por maior que seja o desenvolvimento tecnológico alcançado, não há evolução da sociedade sem solidariedade, inclusão social e conscientização de que vivemos todos em um só mundo.

## Bibliografia

AMB. (2021). *Confira a produtividade do Poder Judiciário durante a pandemia*. Recuperado em 2 de março de 2021 de: <https://www.amb.com.br/campanhas/confira-productividade-do-poder-judiciario-durante-pandemia/>

CEPEJ. (Fevereiro 2019). *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*. Recuperado em 2 de março de 2021.

CNJ. (2020). *Relatório: Justiça em números 2019*. Brasília. Recuperado em 2 de março de 2021.

De Araújo, V., De Paiva, G. y Porto, F. (Novembro 2020). *Juízo 100% digital' e transformação tecnológica da Justiça no século XXI*. Novo modelo de trabalho utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao Poder Judiciário. JOTA. Recuperado em 2 de março de 2021 de: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi-01112020>

Drexler, J., Hilty, R. y B., et al. (Outubro 2019). *Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective*. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series. v.1. October 2019, p. 3. Recuperado em 2 de março de 2021 de: <https://ssrn.com/abstract=3465577>

Nunes, D. (2020). *A technological shift in procedural law (from automation to transformation): Can legal procedure be adapted through technology?* Civil Procedure Review. Vol. 12, n. 3.

Rabinovich-Einy, O., & Katsh, E. (2014). *Digital justice: Reshaping boundaries in an online dispute resolution environment*. IJODR, 1, 5.

Russell, S., & Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence: a modern approach*. 3 ed. New Jersey: Pearson Education, p. 366.

Salomão, L. (Coord.); Loss, J., Bragança, F, Dyma, M. Braga, R. (2020). *Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial*. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Rio do Janeiro.

Santos, B. D. S. (2005). *Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação*. Sociologias, (13), 82-109. Recuperado em 2 de março de 2021 de: [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-45222005000100004](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222005000100004)



Supremo Tribunal Federal (STF). (30 de maio de 2019). *La Repercusión General es un requisito para la admisibilidad de estos recursos, que representan el mayor volumen de casos judiciales*. Notícias STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>

Susskind, R. (2019). *Online Courts and the future of Justice*. Oxford University Press: Reino Unido.



## El uso de la tecnología en los litigios de propiedad intelectual en Brasil

*Por Márcia Maria Nunes de Barros \**  
*y Caroline Somesom Tauk \*\**

**Resumen:** El texto aborda las experiencias tecnológicas recientes en el sistema judicial brasileño como instrumentos eficientes para la realización de la Justicia y analiza el impacto del uso de nuevas tecnologías en los litigios de propiedad intelectual, con énfasis en los tribunales especializados en propiedad intelectual de la Justicia Federal de Río de Janeiro y su adaptación al distanciamiento social.

### Introducción

Brasil tiene uno de los sistemas judiciales más grandes del mundo, con 91 tribunales, y tal vez el mayor número de casos en trámite, con alrededor de 78 millones, la mayoría de ellos digitalizados. Brasil está, por lo tanto, entre los países con mayor judicialización del mundo, lo que representa un desafío para la gestión y administración de la justicia y demanda

---

\* Jueza Federal en juzgado con especialización en Propiedad Intelectual en Rio de Janeiro - Brasil. Maestría en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro - IE-UFRJ, en alianza con la Fundación Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.

\*\* Jueza Federal en juzgado con especialización en Propiedad Intelectual en Rio de Janeiro - Brasil. Maestría en Derecho Público de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro – UERJ. Profesora Visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.

constantes innovaciones en busca de soluciones creativas y de bajo costo para el Poder Judicial. Muchas de estas innovaciones están basadas en el uso de nuevas tecnologías. Si el alto nivel de judicialización demanda esfuerzos continuos por parte de los Tribunales en la mejora de sus sistemas y procesos de trabajo, por otro lado, la mayor cantidad y mejor calidad de datos resultantes de los procesos tienen el potencial de permitir un mejor resultado por parte de los sistemas informáticos.

El Poder Judicial brasileño avanza, innova, se reinventa. El objetivo, en este texto, es abordar la influencia del uso de nuevas tecnologías en el juicio de los conflictos de propiedad intelectual. Para ello, se reportan experiencias tecnológicas recientes en el sistema judicial nacional que representan instrumentos eficientes para la realización de la justicia. Cabe destacar que las innovaciones vienen ocurriendo desde hace muchos años, que se intensificaron con la necesidad de distanciamiento social como resultado de la pandemia del Covid-19 y que, debido a los buenos resultados producidos en este período, tanto en relación con la productividad de los órganos judiciales como con el acceso de la población a la justicia, muchas de estas llegaron para quedarse. Finalmente, se analiza el impacto del uso de nuevas tecnologías en los litigios de propiedad intelectual y su adaptación al distanciamiento social, con énfasis en los juzgados especializados en propiedad intelectual de la Justicia Federal de Rio de Janeiro.

### **1. La revolución tecnológica del Poder Judicial: antes del año 2020**

El desarrollo tecnológico de los procesos judiciales en Brasil se puede sistematizar en tres etapas: (i) informatización, (ii) automatización y (iii) transformación. Los cambios provocados por cada uno de estos pasos se van acumulando, ya que es difícil tener automatización sin informatización y transformación sin los dos pasos anteriores. Aunque nuestro enfoque es Brasil, el desarrollo tecnológico del sistema judicial es una tendencia en varios países del mundo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> NUNES, Dierle. A technological shift in procedural law (from automation to transformation): can legal procedure be adapted through technology, in *Civil Procedure Review*, v. 12, n. 3: set.-dez. 2020.

La *informatización*, o *virtualización*, significa la sustitución de los procesos físicos por procesos electrónicos, que pueden ser manejados por jueces y servidores del Poder Judicial y vistos por cualquiera de las partes y abogados en cualquier momento y lugar. La virtualización del proceso judicial se estableció en Brasil a través de la Ley Federal 11.419/2006, que dispuso el uso de medios electrónicos en la tramitación de procesos judiciales, comunicación de actos y transmisión de documentos procesales en relación con asuntos de carácter civil (en que incluyen los conflictos de propiedad intelectual, tratados en el segundo tema de este texto), penal y laboral, en cualquier grado de jurisdicción del país.

Entre los cambios impulsados por la Ley 11.419/2006, destacamos tres relevantes. El primero se refiere a la autorización legal para el uso de medios electrónicos para el almacenamiento y tráfico de documentos digitales. A partir de ese momento, los distintos tribunales comenzaron a desarrollar sistemas electrónicos para la tramitación de acciones judiciales, dando al usuario la opción de iniciar su demanda en forma física o digital. La transición de registros físicos a digitales es un trámite que demanda trabajo y costos, especialmente porque requiere, para procesos iniciados en forma física, su digitalización, sin embargo, puede considerarse exitoso en el país. Según datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), organismo público que forma parte del Poder Judicial que define la planificación estratégica y los planes de metas nacionales, 108 millones de casos se iniciaron en versión digital de 2008 a 2018 y actualmente cerca del 85 % de los procesos en todo el país se vuelven digitales<sup>2</sup>.

La segunda reforma impulsada por la Ley 11.419/2006 se refiere a la comunicación de actos procesales mediante el uso de Internet, eliminando la necesidad de publicación en repositorios oficiales físicos o en papel. Finalmente, la tercera reforma legal que destacamos requiere que los actos procesales del proceso electrónico sean firmados electrónicamente, ya sea a través de la firma vinculada a un certificado digital emitido por entidades acreditadas, o a través de registro de usuario ante el Poder Judicial.

---

<sup>2</sup> CNJ. Relatório Justiça em números 2019. Brasília: CNJ, 2020. Disponible: <[www.cnj.jus.br](http://www.cnj.jus.br)>. Acceso el: 02/03/2021.

Volvamos a las etapas de desarrollo tecnológico del proceso judicial en Brasil. La *automatización* significa el uso de la tecnología como herramienta para mejorar prácticas que ya se han adoptado en el procesamiento de procesos, especialmente tareas repetitivas o de baja complejidad cognitiva. En otras palabras, se modifica la forma de intervención humana en los procesos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la citación automatizada, sustituyendo la tarea del servidor, que tendría que publicar el acta y la citación, por medio de la máquina, cuyo sistema ahora está programado para que, una vez firmada la decisión, se haga automáticamente su publicación y citación. Nótese que no existe necesariamente, en esta etapa, el uso de inteligencia artificial para la realización de tareas, ya que el sistema electrónico está programado para realizar solo actividades repetitivas en las que no hay necesidad de una cognición más sofisticada.

La inteligencia artificial, a su vez, se refiere a las máquinas que tienen la capacidad de elegir la mejor acción a realizar para lograr un objetivo determinado, considerando los datos disponibles<sup>3</sup>. No existe un concepto ampliamente aceptado de un sistema de inteligencia artificial, pero una forma sencilla es describirlos como sistemas basados en computadora que están diseñados para imitar el comportamiento humano<sup>4</sup>, como veremos más adelante.

Finalmente, la tercera etapa de desarrollo tecnológico es la *transformación*, que consiste en el uso de la tecnología para rediseñar las prácticas procesales tradicionales y repensar la dinámica misma del manejo del conflicto y la relación procesal. Los efectos de esta etapa ya son perceptibles en la actualidad. La intención es utilizar la tecnología para implementar cambios de manera coordinada y estratégica en todo el Poder Judicial nacional y ofrecer un servicio jurisdiccional más eficiente y ágil a la población,

---

<sup>3</sup> RUSSEL, Stuart J. e NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3 ed. New Jersey: Pearson Education, 2010, p. 366.

<sup>4</sup> DREXL, Josef; HILTY, Reto M. *et al.* Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective. *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*. v.1. October 2019, p. 3. Disponible en: [<https://ssrn.com/abstract=3465577>]. Acceso el: 02/03/2021.

que cada vez demanda más servicios digitales. Es en esta etapa donde las tecnologías basadas en inteligencia artificial ganan espacio.

La investigación más completa de iniciativas nacionales de aplicación de tecnología con el uso de inteligencia artificial en el poder judicial brasileño, realizada por el Centro de Innovación, Administración e Investigaciones Judiciales de la Fundación Getúlio Vargas (Ciapj - FGV), completada en el primer semestre de 2020, señaló que existen 72 proyectos que utilizan tecnología de la información en los juzgados del país, en diferentes etapas de implementación, y 64 de estos proyectos, en 47 juzgados del país, utilizan inteligencia artificial<sup>5</sup>.

Muchos de los sistemas indicados por esa investigación ya estaban en desarrollo o incluso en funcionamiento antes de la pandemia de Covid-19. Entre tantos ejemplos importantes difundidos por los tribunales de norte a sur del país, citamos el ejemplo del sistema Victor<sup>6</sup>, del Supremo Tribunal Federal, que se empezó a desarrollar en el año 2017. El sistema utiliza tecnologías de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y redes neuronales para leer los Recursos Extraordinarios que llegan a la Corte e identificar cuáles están vinculados a temas de Repercusión General<sup>7</sup>. El sistema aprende de miles de decisiones que ya han sido dictadas en el Tribunal Supremo y aplica los conocimientos obtenidos en nuevos procesos. Como resultado, hay una reducción significativa en el tiempo dedicado a evaluar la admisibilidad de estos recursos: los servidores tardan, en promedio, 44 minutos en esta tarea, mientras que el sistema tarda menos de 5 segundos

---

<sup>5</sup> SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.); LOSS, Juliana; BRAGANÇA, Fernanda; DYMA, Maria Fernanda; BRAGA, Renata. *Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial*. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Rio de Janeiro, 2020.

<sup>6</sup> El sistema recibió su nombre como un homenaje al ex ministro del Tribunal Supremo Federal, Victor Nunes Leal.

<sup>7</sup> La Repercusión General es un requisito para la admisibilidad de estos recursos, que representan el mayor volumen de casos judiciales. Disponible: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>>.

en emitir la sugerencia de decisión, que es revisada por el funcionario y por el Juez.

La breve descripción del desarrollo tecnológico que se da arriba muestra la aproximación entre el sistema de justicia y la tecnología. En Brasil y en el mundo, los resultados, en general, han sido evaluados como positivos. Sobre este punto, Boaventura Sousa Santos identificó impactos de la tecnología tanto en relación con la *administración y gestión de la justicia* como en términos de la democratización del propio *acceso a la justicia*<sup>8</sup>. Para el profesor portugués, en un análisis realizado a principios de la década de 2000, las nuevas tecnologías promueven una mejora interna en la gestión de los recursos humanos y en el tratamiento de grandes cantidades de documentos, lo que aporta productividad, eficiencia y reducción de costes. Además, las nuevas tecnologías de la información facilitan la circulación de más información y acercan el sistema de justicia al ciudadano y lo hacen más transparente, de ahí el impacto directo en el acceso a la justicia. Es así como el acceso virtual a las bases de datos legales, la presentación de solicitudes por medios electrónicos y su consulta procesal permiten a la población ejercer más fácilmente sus derechos.

No se pueden ignorar, por otro lado, los *riesgos* e impactos negativos inherentes al uso de las nuevas tecnologías, específicamente en relación con la inteligencia artificial diseñada para resolver una disputa o como instrumento de apoyo a la toma de decisiones judiciales. La preocupación es mundial<sup>9</sup> e implica discutir los principios éticos. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia formuló lineamientos a los tribunales para la observancia de la ética, la transparencia y la gobernabilidad en la producción y uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial (Resolución No. 332 de 2020).

---

<sup>8</sup> ANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação. En: Sociologias, no.13, Porto Alegre, Jan.-Jun., 2005. Disponible en:

<[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-45222005000100004](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222005000100004)>. Acceso el: 02/03/2021.

<sup>9</sup> CEPEJ. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Feb. 2019. Disponible en: Acceso el: 02/03/2021.

Experiencias tecnológicas recientes, aprovechando la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, han dado lugar a los Tribunales Digitales, también conocidos como *e-Courts* o *Tribunales Electrónicos*, que corresponden a Órganos judiciales que cuentan con una estructura diseñada para permitir a las partes operar a través de un sistema seguro basado en Internet. En este punto, Richard Susskind, un profesor considerado un referente mundial en lo que respecta al futuro de los sistemas judiciales y su transformación por la tecnología, afirma que la justicia ya no puede ser un *lugar*, sino un *servicio*. Las personas no quieren estar físicamente presentes en los tribunales para resolver un conflicto: quieren el resultado que traen los tribunales<sup>10</sup>.

En los tribunales digitales, la presentación de pruebas, peticiones e incluso de testimonios pasan del mundo presencial al mundo virtual, realizado de forma remota. Como ejemplo en el sector público, citamos el Tribunal Civil Administrativo de Canadá, el primer tribunal en línea del mundo, para reclamos menores, ubicado electrónicamente en la provincia de Columbia Británica y sin domicilio físico. La solicitud de disputa se presenta en línea y el Tribunal, por lo general, notifica a la otra parte. Los litigantes entablan negociaciones y, si es necesario, se designa a un gestor para ayudar. Si no hay acuerdo, un miembro del Tribunal tomará la decisión. El acuerdo y la decisión son ejecutables<sup>11</sup>. En Brasil, como veremos en el próximo tema, se están implementando los “juicios 100 % digitales”.

A raíz de la evolución de la tecnología, se empezaron a desarrollar formas alternativas de resolución de conflictos (como la mediación, la conciliación y el arbitraje) también en entornos virtuales, dando origen a la denominada *Resolución de Disputas en Línea*<sup>12</sup>. En Brasil, citamos el ejem-

---

<sup>10</sup> SUSSKIND, Richard. *Online Courts and the future of Justice*. Oxford University Press: Reino Unido, 2019.

<sup>11</sup> Civil Resolution Tribunal. Home. Disponible: < <https://civilresolutionbc.ca/>>. Acceso: 09/08/2020.

<sup>12</sup> RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment. *International Journal of Online Dispute Resolution*, v.1, n.1. 2014.



plo de la plataforma en línea Consumidor.gov, un servicio público gratuito que permite el diálogo directo, a través de internet, entre consumidores y empresas para buscar un acuerdo en conflictos de consumidores, aunque no se haya emitido una decisión<sup>13</sup>.

Como se puede observar, la tecnología se ha ido incorporando como herramienta de gestión, prevención y resolución de conflictos, de manera gradual, tanto en los medios consensuados como en el desempeño esencial de la jurisdicción. ¿Qué cambió, entonces, en Brasil, con la necesidad de distanciamiento social resultante de las medidas para controlar la pandemia del Covid-19? Es lo que veremos a continuación.

## **2. La revolución tecnológica del Poder Judicial: a partir del año 2020**

Las medidas de emergencia del Consejo Nacional de Justicia, con extensión a todo el país, crearon un régimen de trabajo diferenciado para jueces, funcionarios y abogados a partir de abril de 2020 (Resolución CNJ nº 314 de 20/04/2020), mediante la cual se permitía:

(i) la realización de *juicios virtuales en todas las instancias*, por videoconferencia, en reemplazo de las presenciales, permitiendo la recolecta de pruebas y alegatos orales. Considerando las dificultades para convocar a las partes y testigos, debido a la pandemia, la celebración de audiencias por videoconferencia debe realizarse cuando sea posible su participación, prohibiéndose la atribución de responsabilidad a los abogados;

(ii) la realización del *trabajo a distancia de todos los jueces y funcionarios públicos*, disciplinado por cada tribunal, observando, no obstante, el cronograma forense ordinario.

Cabe señalar que los resultados de las audiencias por teleconferencia y trabajo a distancia a lo largo de 2020 demostraron un aumento significativo de la productividad en comparación con años anteriores, con un total de movimientos procesales realizados que superaron los 691,1 millones,

---

<sup>13</sup> Disponible: <[www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)>.

incluidos 15,5 millones de sentencias y fallos, 23,9 millones de decisiones y 41,3 millones de resoluciones<sup>14</sup>.

Las medidas antes mencionadas tenían inicialmente como objetivo mantener la actividad jurisdiccional. Sin embargo, los resultados revelaron que muchos aspectos del entorno virtual permiten la mejora del sistema judicial, aportando mayor rapidez y eficiencia, a un menor costo.

Como resultado, muchos de estos cambios fueron incorporados definitivamente al sistema judicial y otras innovaciones, aún más disruptivas, fueron adoptadas por los tribunales e insertadas por el Consejo Nacional de Justicia en el plan nacional de gestión 2020-2022, que señaló, como una de sus ejes principales, el desarrollo de la “*Justicia 4.0*” y la promoción del “*acceso a la justicia digital*”. Entre las innovaciones en el plan de manejo nacional, destacamos dos ya implementadas:

(i) o “*Juicio 100 % Digital*” (Resolución CNJ 345 del 9/10/2020), en cuyo ámbito todos los actos procesales se realizarán exclusivamente de forma electrónica y remota a través de internet. Las audiencias se realizarán exclusivamente por videoconferencia, y el servicio también se prestará de forma remota, en horario de atención forense, por teléfono, por correo electrónico, por videollamadas, por aplicaciones digitales o por otros medios de comunicación que puedan ser utilizados por el tribunal<sup>15</sup>. La elección de la “*Sentencia 100 % Digital*” es opcional y será ejercida por el demandante en el momento de la distribución de la acción, pudiendo el demandado oponerse a esta opción hasta el momento de la impugnación;

(ii) a *celebración de audiencias y sesiones por videoconferencia y comunicación de actos procesales por medios electrónicos* (Resolución CNJ nº

---

<sup>14</sup> Disponible: <<https://www.amb.com.br/campanhas/confira-produtividade-do-poder-judiciario-durante-pandemia/>>. Acceso el: 02/03/2021.

<sup>15</sup> DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. *Jota*, 01/11/2020. Disponible: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi-01112020>>. Acceso el: 02/03/2021.

354 de 19/11/2020). Las citaciones podrán cumplirse por medios electrónicos que aseguren que el destinatario del acto conozca su contenido. Además, las partes, incluidos los imputados, los testigos y los peritos que residen fuera de la sede del tribunal, pueden prestar declaraciones por videoconferencia, en su domicilio o en el centro penitenciario en donde se encuentren reclusos. De hecho, desde 2010 (Resolución CNJ No. 105/2010), los testigos que no residían en la sede del juzgado en el que se tramita el caso pudieron ser escuchados por el sistema de videoconferencia, sin embargo, era necesario que se desplazara hasta la sede de la Corte donde vivía, lo cual es innecesario bajo la norma vigente, que permite testificar desde cualquier lugar (residencia, lugar de trabajo, lugar público), siempre y cuando la persona tenga acceso a una computadora o cualquier dispositivo móvil con internet<sup>16</sup>.

En estas líneas, realizamos un breve retrato de la evolución de los medios de gestión del sistema judicial a través del uso de la tecnología en todos los tribunales del país. A partir de ahora, eliminaremos los tribunales especializados en la Corte Federal de Río de Janeiro que juzgan las disputas de propiedad intelectual y veremos los impactos de la tecnología en este campo, enfocándonos también en las ventajas de especializar la materia en estos tribunales.

### **3. Los tribunales especializados en propiedad intelectual: creación, ventajas y adaptación a las nuevas tecnologías**

En el ámbito administrativo, el examen y la concesión de los derechos de propiedad industrial (marcas, diseños industriales y patentes) en

---

<sup>16</sup> DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fabio Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. *Jota*, 03-12-2020. Disponible: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatorias-03122020>>. Acceso el: 02/03/2021.

Brasil es responsabilidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que actualmente tiene su sede en la ciudad de Río de Janeiro<sup>17</sup>.

A nivel judicial, la sentencia de los casos civiles de propiedad intelectual sigue una lógica muy peculiar, adaptada a las dimensiones continentales del país y a la multiplicidad y especialización de los tribunales existentes: mientras que la Justicia de los Estados (también llamada Justicia Común) es responsable de juzgar las causas entre particulares (particulares o empresas), tales como acciones por vulneración de los derechos de propiedad industrial, el Tribunal Federal juzga todos los casos que involucren la validez o nulidad de los derechos de propiedad industrial.

En efecto, la Ley de Propiedad Industrial de Brasil (LPI) - Ley nº 9.279, de 14/05/1996, establece expresamente que las acciones de nulidad de los derechos de propiedad industrial se interpondrán en el Tribunal Federal y el INPI, cuando no sea el autor, intervendrá en el hecho (arts. 57, 118 y 175).

Y de acuerdo con las reglas de competencia definidas en la ley procesal civil brasileña, la mayoría de las acciones que involucran derechos de propiedad industrial en el país son procesadas y juzgadas por el Tribunal Federal de la Sección Judicial de Río de Janeiro y, en apelación, por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2)<sup>18</sup>.

De tal forma, cuando la LPI, en su art. 241, autorizó al Poder Judicial a crear sentencias especiales para resolver asuntos relacionados con la propiedad intelectual, el primer Juzgado - y el único hasta el momento - en llevar a cabo dicha especialización fue precisamente el Juzgado Regional Federal de la 2ª Región (TRF2).

---

<sup>17</sup> Capital del Estado de Rio de Janeiro, fue la Capital de la República Federativa de Brasil desde 1763 hasta 1960, cuando el gobierno se trasladó a la recién creada Brasilia.

<sup>18</sup> La competencia de la TRF de la 2ª Región cubre los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.

El proceso de especialización en el ámbito de la 2ª Región se inició con la edición de la Disposición nº 15, del 26/09/2000, que sumó a la competencia de los entonces 10 Juzgados ya especializados en materia previsional (Juzgados Federales 31 al 40) los Procesos relacionados con la propiedad industrial, siendo posteriormente cubierta para cubrir todo lo relacionado con la propiedad intelectual (Resolución Conjunta TRF2 nº 1, de 17/05/2006).

Posteriormente, con la Ley Nº 10.259, del 12/07/2001, 6 de estos 10 Juzgados se transformaron en Juzgados Federales Especiales (Resolución TRF2 nº 30/2001 y Ley TRF2 nº 15/2003), por lo que hoy quedan 4 Juzgados Federales especializados en materia de seguridad social y propiedad intelectual, que luego fueron reenumerados a los Juzgados Federales 9, 13, 25 y 31 de Río de Janeiro (Resolución 22, del 28/09/2010).

En segundo grado de jurisdicción, mediante Resolución TRF2 nº 36, de 25/11/2004, se estableció la especialización por materia en el ámbito del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, innovación que se implementó efectivamente el 01/02/2005, quedando establecido que las Clases 1ª y 2ª, integradas cada una por 3 Jueces Federales, y que integran la Sección 1ª, son competentes para juzgar los juicios de acciones de seguridad social, penales y de propiedad intelectual.

De esta forma, desde mediados de la década del 2000 el TRF de la 2ª Región ha contado con jueces de primera y segunda instancia (Jueces Federales y Jueces Federales de Segunda Instancia) especializados en materia de propiedad intelectual.

Dicha especialización incentivó el estudio y la profundización de la materia por parte de los jueces especializados y de los funcionarios públicos que desempeñan funciones consultivas, resultando en la ampliación y consolidación de conocimientos, además de la adopción de prácticas específicas encaminadas a una mejor instrucción procesal, todo siempre con intenso diálogo con organismos gubernamentales y privados, de Brasil y del exterior, relacionados con la propiedad intelectual.

En este sentido, cabe destacar la importancia de los estudios, eventos y publicaciones desarrollados por la Escuela Judicial Regional Federal de

la 2ª Región, vinculada al Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, a través de su Comisión de Propiedad Intelectual.

Entre las iniciativas del Tribunal Federal especializado en propiedad intelectual a lo largo de estos 20 años de historia, merecen mencionarse, entre otras: la edición de una Ordenanza conjunta de tribunales especializados sobre términos procesales; la elaboración de un registro común de peritos judiciales; programar una reunión entre el perito judicial y los asistentes técnicos de las partes al inicio del trabajo pericial; la adopción de pruebas de coherencia en casos de marcas y pruebas de obiedad en casos de patentes -como el Test de Motivación Creativa- TMC, sistematizado por el Juzgado del XIII Juzgado Federal<sup>19</sup>; la práctica de realizar sesiones temáticas por parte de la TRF de la 2ª Región y la posibilidad de conocer a las partes y sus abogados por teléfono o de manera virtual.

Con la pandemia del nuevo coronavirus - COVID-19 y la adopción del trabajo a distancia por parte del Poder Judicial, como ya se señaló en el ítem 2 de este artículo, se han virtualizado algunas de estas prácticas, en particular la asistencia de las partes y abogados, la realización de audiencias y reuniones con el perito y los asistentes técnicos para iniciar el trabajo pericial.

Todos estos actos comenzaron a realizarse por medios virtuales, y la tendencia es que esta práctica se adopte de manera permanente, incluso después del esperado fin de la pandemia, siempre que haya consentimiento de las partes, ya que genera optimización de tiempo y recursos, en vista de que no hay necesidad de que las personas se desplacen.

Además, cabe señalar que el TRF de la 2da Región adoptó, mediante Resolución TRF nº 17, del 26/03/2018, un sistema procesal mucho más

---

<sup>19</sup> Sentencia publicada el 10/06/2015, Autora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS – PRÓ GENÉRICOS, Réus: ASTRAZENECA AB, INPI – INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y ANVISA – AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, Solicitud: declaración de nulidad de la patente de invención PI 0003364-2, titulada “composiciones farmacéuticas”, que comprenden rosuvastatina cálcica y una sal de fosfato tribásico catiónico multivalente, en referencia al medicamento comercializado con la denominación CRESTOR.

moderno y eficiente que el anterior - el *e-Proc*, que contribuyó a una transición rápida, fluida y eficiente del entorno físico al digital, durante la fase inicial de afrontamiento de la pandemia.

Así, se prevé que el propio trabajo a distancia dentro del Poder Judicial, que ya fue admitido puntualmente a un número limitado de funcionarios, pueda extenderse a un mayor número de funcionarios e incluso a jueces, aunque no de forma total y permanente, en vista de los buenos resultados de productividad que se han observado.

### **Conclusión**

La experiencia del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, incluyendo el Tribunal Federal de Río de Janeiro, en estos más de 20 años de especialización en propiedad intelectual, ha contribuido a una mejora institucional, con procedimientos ajustados para procesos y decisiones rápidos y de calidad reconocida, contribuyendo a la seguridad jurídica y teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país, tal como se propugna en el ítem XXIX del art. 5 de la Constitución Federal. Este escenario facilita la adopción y adaptación a las nuevas tecnologías como herramienta de gestión.

Entre los objetivos trazados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, se preveía la existencia de sistemas judiciales accesibles a todos, dotados de eficacia, responsabilidad e inclusión. Tanto el uso de nuevas tecnologías, en la medida adecuada y con atención a los riesgos inherentes, como la especialización del Poder Judicial, especialmente en el área de propiedad intelectual, demuestran la preocupación de Brasil por la calidad del sistema judicial y sus esfuerzos para lograr los objetivos de la Agenda 2030 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este texto fue escrito durante la pandemia del COVID-19 y, en la situación actual, no es posible predecir todos los cambios que ocurrirán en el mundo en el período pospandémico deseado, tanto desde el punto de vista político, económico y social de visión, como en la organización y funcionamiento de los sistemas judiciales. Por ahora, nos quedamos con la lección de que los seres humanos y las instituciones públicas y privadas tienen una sorprendente capacidad de adaptación, la cual se ve facilitada en gran me-

didada por el uso de las nuevas tecnologías, pero que, por grande que sea el desarrollo tecnológico alcanzado, no hay evolución de la sociedad sin solidaridad, inclusión social y conciencia de que todos vivimos en un solo mundo.

### **Bibliografía**

AMB. (2021). *Confira a produtividade do Poder Judiciário durante a pandemia*. Recuperado el 2 de marzo de 2021 de: <https://www.amb.com.br/campanhas/confira-produtividade-do-poder-judiciario-durante-pandemia/>

CEPEJ. (Febrero 2019). *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*. Recuperado el 2 de marzo de 2021.

CNJ. (2020). *Relatório: Justiça em números 2019*. Brasília. Recuperado el 2 de marzo de 2021.

De Araújo, V., De Paiva, G. y Porto, F. (Noviembre 2020). *Juízo 100% digital' e transformação tecnológica da Justiça no século XXI*. Novo modelo de trabalho utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao Poder Judiciário. JOTA. Recuperado el 2 de marzo de 2021 de: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi-01112020>

Drexl, J., Hilty, R. y B., et al. (Octubre 2019). *Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective*. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series. v.1. October 2019, p. 3. Recuperado el 2 de marzo de 2021 de: <https://ssrn.com/abstract=3465577>

Nunes, D. (2020). *A technological shift in procedural law (from automation to transformation): Can legal procedure be adapted through technology?* Civil Procedure Review. Vol. 12, n. 3.

Rabinovich-Einy, O., & Katsh, E. (2014). *Digital justice: Reshaping boundaries in an online dispute resolution environment*. IJODR, 1, 5.



Russell, S., & Norvig, P. (2010). *Artificial intelligence: a modern approach*. 3 ed. New Jersey: Pearson Education, p. 366.

Salomão, L. (Coord.); Loss, J., Bragança, F, Dyma, M. Braga, R. (2020). *Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial*. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Río de Janeiro.

Santos, B. D. S. (2005). *Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação*. Sociologias, (13), 82-109. Recuperado el 2 de marzo de 2021 de: [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-45222005000100004](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222005000100004)

Supremo Tribunal Federal (STF). (30 de mayo de 2019). *La Repercusión General es un requisito para la admisibilidad de estos recursos, que representan el mayor volumen de casos judiciales*. Noticias STF. Disponible en: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>

Susskind, R. (2019). *Online Courts and the future of Justice*. Oxford University Press: Reino Unido.



Colombia

## Las obligaciones correlativas frente al derecho de autor y al derecho a no ser dañado

*Por Carlos Andrés Corredor Blanco \**

### Resumen

Normalmente miramos los derechos de propiedad intelectual, puntualmente los que se consagran en favor de autores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, aislados de la conexión lógica que existe entre éstos, los deberes de los demás en cuanto a su respeto y cómo el derecho a no ser dañado se relaciona y cambia con su interacción con el derecho de autor.

Debido a que el enfoque de esta ponencia tiene que ver con la observancia de los derechos mencionados, es decir su materialidad, partimos de la base que no es posible su realización sin ahondar en las obligaciones correlativas a éstos, su responsable, ni las formas de forzar su cumplimiento.

---

\* Carlos Andrés Corredor Blanco (Colombia) es Abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en derecho comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y maestro en derecho económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el Subdirector Técnico de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, entidad en la cual también ha sido abogado de la Subdirección Técnica de Capacitación Investigación y Desarrollo, abogado y jefe de la Oficina de Registro y Director General encargado.

## 1. La correlación

Iniciemos mencionando que en el derecho de autor cuando identificamos prerrogativas patrimoniales y morales, normalmente identificamos tipos de obligaciones correlativas<sup>1</sup> de dar, de hacer y de no hacer<sup>2</sup>.

Así, cuando se consagra la obligación de nombrar una persona si se hace cierto uso autorizado de la obra<sup>3</sup>, lo que hay es una obligación de “hacer”, mientras que si se le otorga la posibilidad al titular de autorizar o prohibir un uso<sup>4</sup>, lo que se está consagrando a su vez, es la obligación correlativa de los no titulares de ese derecho de “no hacer” algo; por su parte, cuando se estipula el derecho de recibir una remuneración en favor de un titular de derecho de autor o conexo<sup>5</sup>, lo que se genera a su vez es la obligación del que tiene el derecho a usar, de “dar” algo a cambio.

En las obligaciones de dar, la pregunta que surge inicialmente es: ¿qué? La respuesta en las legislaciones de derecho de autor en esto es normalmente clara: dar una remuneración, que se traduce en dinero. Cuándo se incumple esta obligación, ¿Qué corresponde? Claramente es

---

<sup>1</sup> Cuando existe una obligación existe un derecho correlativo (Rocha Alvira , 2009).

Todo derecho para tener una concreción real debe tener un obligado correlativo (Atienza Rodriguez, 2020).

<sup>2</sup> Vinculo Jurídico en cual una persona que se llama deudor está obligada para con otra que se llama acreedor a dar, hacer o no hacer alguna cosa (Rocha Alvira , 2009).

<sup>3</sup> Derecho de paternidad, Artículo 11 Decisión Andina 351; Artículo 6 bis Convenio de Berna 1886.

<sup>4</sup> Esto sucede con los derechos exclusivos, como el derecho de los autores de manera originaria a realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución, y transformación de las obras. tal como lo menciona la Decisión Andina 351 de 1993, en concordancia con los artículos 5, 8 y SS del Convenio de Berna de 1886, artículo 9 del ADPIC, 3, 6 y SS del TODA de 1996.

<sup>5</sup> Como la que consagra el artículo 12 de la Convención de Roma de 1961.

forzar la entrega del dinero sin impedir el uso. Lo que queda pendiente es cuantificar el valor a entregar.

De incumplir la obligación de no hacer, no se deriva “dar” una suma de dinero de manera primaria. Lo que se genera es la necesidad de deshacer lo que no se podía hacer. Esto normalmente implica la destrucción de las cosas hechas y que no podían ser realizadas. Mientras en las obligaciones de “hacer”, cuando no se hace lo debido, el resultado judicial natural de la petición debe ser forzar la realización de lo no hecho.

Nos encontramos con que las obligaciones correlativas de “no hacer” en derecho de autor, normalmente son generales para la sociedad. Es decir, no se identifica en concreto quién tiene esta obligación<sup>6</sup>. Vemos ejemplos de estas en el artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN. Puntualmente: no reproducir, no comunicar, no importar, no traducir, no adaptar no realizar arreglos, no transformar<sup>7</sup>.

En relación con los derechos conexos encontramos obligaciones correlativas de “no hacer” también en el artículo 34 de la Decisión Andina 351 de 1993. Puntualmente, no fijar, no reproducir fijaciones no autorizadas, no comunicar interpretaciones no fijadas<sup>8</sup>. En el artículo 37 de la misma Decisión, de no reproducir, no importar, no vender, no alquilar fonogramas<sup>9</sup>. Y en el artículo 39 de la Decisión Andina 351/1993, de no retransmitir, no fijar, ni reproducir las fijaciones de emisiones de organismos de radiodifusión<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Se identifica como infractor a la persona concreta que incumple este tipo de obligaciones.

<sup>7</sup> En concordancia con los artículos 5, 8 y SS del Convenio de Berna de 1886, artículo 9 del ADPIC, 3, 6 y SS del TODA de 1996.

<sup>8</sup> En concordancia con el artículo 7 de la Convención de Roma de 1961, artículo 14 del ADPIC, artículo 6 del TOIEF de 1996.

<sup>9</sup> *Ibíd.*

<sup>10</sup> Acorde artículo 179 Ley 23 de 1982 para el caso de Colombia.

Debemos resaltar que algunos derechos morales también implican deberes correlativos de “no hacer”, específicamente: no divulgar una obra inédita; no deformar, no mutilar, no realizar modificaciones que atenten contra el decoro de la obra o reputación del autor<sup>11</sup>.

Como obligación de “hacer” encontramos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982: el indicar el nombre del autor o su seudónimo cuando se realizan actos de explotación de la obra por quien los efectúa, y a petición del autor retirar la circulación y/o suspender la utilización por parte de los previamente autorizados para realizar esa labor.

Como obligación correlativa “de dar” que en nuestro caso es una remuneración, encontramos que en Colombia la tiene quien: comunica al público fonogramas publicados con fines comerciales, en favor de los intérpretes y productores fonográficos de manera compartida<sup>12</sup>; el que comunica, pone a disposición y realiza el alquiler comercial de un audiovisual en favor de: los guionistas, directores, realizadores, dibujantes, de manera compartida<sup>13</sup>, y en favor de los intérpretes (que representen un papel principal secundario o de reparto) fijados en el audiovisual<sup>14</sup>.

También existe la obligación correlativa de la sociedad frente a los derechos taxativamente estipulados en las normas de derecho de autor, de conocer su contenido<sup>15</sup> y de adecuar su conducta a estos postulados<sup>16</sup>. En tal sentido, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas

---

<sup>11</sup> Acorde Artículo 30 de la ley 23 de 1982 para el caso de Colombia, concordante con artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN.

<sup>12</sup> Artículo 173 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 69 de la ley 44 de 1993.

<sup>13</sup> Ley 1835 de 2017 conocida como Ley Pepe Sánchez.

<sup>14</sup> Ley 1403 de 2010 conocida como Ley Fanny Mickey.

<sup>15</sup> Principio del derecho: “La ignorancia de la Ley no excusa su incumplimiento” consagrado en el caso colombiano en el artículo 8 del Código Civil.

<sup>16</sup> La Ley es reconocida como fuente de las obligaciones. Puntualmente el artículo 1494 del Código Civil en el caso colombiano lo expresa de esta forma.

hasta este momento, implican un juicio automático de culpa en el marco de un proceso civil<sup>17</sup>.

## **2. Como forzar el cumplimiento de estas obligaciones**

Iniciemos mencionando que en infracciones a derechos de autor y conexos no es posible iniciar procesos ejecutivos, para destruir lo que no se debía hacer, forzar a hacer algo al que no lo hizo y entregar lo que no se dio, si no hay sentencia previa, toda vez que los procesos ejecutivos requieren que las obligaciones mencionadas consten en documentos emanados del deudor, los demás que diga la ley, o que sean resultado de una confesión producto de un interrogatorio extraprocesal<sup>18</sup>.

Además, aún si existe seguridad de la titularidad del derecho, como no se tiene certeza de la relación jurídica de los extremos del proceso, se hace necesario declarar que una de las partes es infractora y por lo tanto tiene la calidad de obligado<sup>19</sup>.

Sin embargo, el tema es un poco más complejo en derecho de autor, toda vez que en virtud del principio de congruencia<sup>20</sup> común en el derecho procesal cuando estamos en litigios civiles, se hace necesaria la solicitud expresa por parte del demandante de una serie de pronunciamientos judiciales previos a la ejecución, que van más allá de la simple declaratoria de la existencia de la relación jurídica (titular /infractor) ya mencionada.

---

<sup>17</sup> Esta postura ha sido adoptada por La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en diferentes sentencias, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le fueron asignadas por el Código General del Proceso (Fallo 43 MICROSOFT CORPORATION contra SUMITEMP S.A.S, 2020).

<sup>18</sup> Artículo 422 Código General del Proceso de Colombia.

<sup>19</sup> Los procesos declarativos buscan la comprobación de la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de un derecho (Davis Echandia, 2000).

<sup>20</sup> Los poderes del juez no deben ser absolutos y su actividad debe estar limitada por principios entre los cuales el más importante es el de congruencia procesal (Alvarado Velloso, 2003).

Por ejemplo, en relación con la obligación de “dar” una remuneración consistente en dinero, debemos resaltar que, ese título ejecutivo (sentencia) no está completo si no existe una cuantificación clara y expresa. En tal sentido si no hay una cifra concreta, no sería posible la ejecución forzada de esta obligación, sin antes declarar cual es el valor o monto a “dar”<sup>21</sup>.

Similar situación sucede con las ejecuciones forzadas de las obligaciones de “hacer” en el derecho de autor, cuando no es del todo claro el cómo cumplir del solo mandamiento normativo. Puntualmente esto sucede en relación con la obligación de nombrar el autor de una obra cuando se hace la explotación de esta, toda vez que si bien es expreso el deber de acreditar la autoría, de las normas de derecho de autor existentes no se extrae claramente el “como” cumplirla<sup>22</sup>.

En definitiva, en el proceso declarativo de infracción a un derecho de autor o conexo, a causa del principio de congruencia, se hace necesario que las pretensiones que se decidan en la sentencia sean enunciadas de tal manera que su acogimiento por el juez permita ejecutar obligaciones claras y expresas<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Es necesario el pronunciamiento del juez que concrete el valor a dar incluso cuando el demandante es una sociedad de gestión colectiva y la misma tiene un reglamento de tarifas, toda vez que ese valor no es exigible por ser sujeto a concertación.

<sup>22</sup> Si bien la Ley no consagra una forma específica en la que se deba hacer mención al creador de una obra, en la Guía sobre los tratados de derecho de autor administrados por la OMPI, (Ficsor, 2003) cuando analiza el artículo 6 bis del Convenio de Berna en lo referente al derecho de paternidad, se señala que si bien el autor tiene derecho a reivindicar que se le identifique y como, esta debe hacerse en la medida en que sea viable y en cierto sentido, que sea razonable habida cuenta las circunstancias (Fallo 36 Carlos Massó contra Caracol Televisión, 2020).

<sup>23</sup> (Bejarano Guzman, 2014) menciona que es posible iniciar el proceso declarativo ante el mismo juez de la fallida ejecución total o parcial, cuando se revoca el mandamiento ejecutivo como efecto del recurso de reposición interpuesto por el demandado por ausencia de requisitos del título.

### 3. El derecho a no ser dañado

Hay otro derecho importante que debemos tener en cuenta, y que tiene toda persona en general: “el de no ser dañado”, y el “de no soportar” las consecuencias negativas que esto genera, sean estas de carácter económico o no.<sup>24</sup> Aquí debemos resaltar, que los titulares de derecho de autor y derecho conexo también tienen este derecho<sup>25</sup>.

La obligación correlativa de este derecho es no producir daños a otros. Para esto se requiere la adecuación del comportamiento de los ciudadanos, no solo al cumplimiento de una obligación normativa, sino a un presupuesto moral, por esta razón (Atienza Rodríguez, 2020) habla que la responsabilidad no es solo cumplir obligaciones normativas, es también una virtud.

### 4. ¿Un daño se traduce siempre en reparación?

De esta obligación correlativa (de no causar daños) también se desprende la de reparar cuando ya se ha causado un daño a otro. Pero esta solo la tiene el causante directo, necesario y determinante, sin que esto quiera decir que no pueden existir concurrencia de causas. Toda vez que se ha ido abandonando la teoría de la causa próxima, que no permite concurrencias, por teorías de causalidad adecuada y de equivalencia de condiciones.

---

<sup>24</sup> (Papayanis, 2014) “La regla de la culpa protege a la víctima con un derecho a no ser dañada mediante acciones dolosas, negligentes o imprudentes. Las reglas de responsabilidad objetiva extienden la protección de las víctimas incluyendo, en ciertos contextos, las acciones riesgosas. Que la víctima esté protegida de esos modos significa que tiene una pretensión jurídicamente válida de no ser dañada” Papayannis, Diego M. LA (Papayanis, 2014) PRÁCTICA DEL ALTERUM NON LAEDERE. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho [en línea], (41), 19-68[fecha de Consulta 10 de enero de 2021]. ISSN: 1405-0218. Disponible en:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363638164002>

<sup>25</sup> Pese lo mencionado, más adelante en este escrito podremos concluir que el derecho a no ser dañado tiene un alcance diferente en los titulares de derecho de autor y conexos a causa de la figura denominada en Colombia como indemnizaciones preestablecidas.



Esta reparación como obligación normalmente está atada además, a un juicio sobre la conducta del que lo causa. Esta reflexión, se hace normalmente comparando la actuación del causante del daño con un estándar de prudencia y diligencia, puntualmente el que se le exige al buen padre de familia, o al buen hombre de negocios.

Debemos resaltar que en algunos casos la ley consagra situaciones de responsabilidad objetiva, es decir, para que exista la obligación de reparar no importa cómo se comportó su causante. Excepcionalmente también consagran situaciones de culpa presunta, en las cuales el cumplimiento del estándar de diligencia y prudencia corresponde ser probado por el demandado.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que la materialidad del derecho a “no ser dañado” solo se da cuando se cumplen los presupuestos mencionados, es decir, si la causa del daño no es una persona natural o jurídica, o si no se logra determinar la causa directa y necesaria del mismo, o la persona actúa en el marco del estándar de diligencia y prudencia que le es exigido, si la norma no consagra un supuesto expreso de responsabilidad objetiva, el dañado, debe soportar este,<sup>26</sup> lo cual implica en la práctica, que en realidad no tiene en esas situaciones el derecho a “no sufrir daños”<sup>27</sup>.

Por esto es relevante el debate de si debe existir o no una obligación compartida de la sociedad en cabeza del estado de reparar los daños (probados y ciertos) que no tienen un obligado individual determinado o de-

---

<sup>26</sup> Si bien (Papayanis, 2014) en el trabajo citado anteriormente menciona que: “La regulación de las interacciones privadas está estructurada en torno a un conjunto de derechos y deberes correlativos, relativos a la causación de ciertos daños, pero que estos deberes y derechos pueden ser derrotados en el análisis global de la antijuridicidad.” Para efectos de este escrito, mantendremos la postura general de la correlación entre deberes y derechos, para afirmar que en la práctica cuando se rompe esta relación no existe un obligado material que permita salvaguardar el derecho a no ser dañado.

<sup>27</sup> También debemos mencionar que normalmente cuando se consagra este derecho no se estipula de manera absoluta. De esta manera, se deja claro que hay situaciones en las cuales el afectado debe soportar daños.

terminable, para realmente materializar el derecho a “no ser dañado”. Esto también ha sido motor en el mundo del derecho de autor, para desarrollar fórmulas y soluciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que permitan a los titulares de derechos de una manera más sencilla obtener compensaciones a raíz de las infracciones a sus derechos (Tema que profundizaremos más adelante).

### **5. El “derecho a no ser dañado” y las infracciones al derecho de autor**

Efectivamente, cuando existe un acto infractor a un derecho de autor o conexo, además del incumplimiento de las obligaciones de “dar”, “hacer” y “no hacer” que de manera correlativa se desprenden de estos, también pueden existir consecuencias negativas de carácter patrimonial o no, que se deriven de esa actuación.

Toda vez que inicialmente debe identificarse, si de la infracción se generaron esas consecuencias negativas o no, debemos mencionar que todo costo económico o moral que deba soportar el titular, producto de la infracción puede catalogarse como daño, independientemente de si el derecho de autor o conexo infringido es de carácter moral o patrimonial (Benhamou, El derecho de autor en acción: Perspectivas internacionales sobre los medios de protección, 2019).

Para expresar este punto de una mejor manera podemos dar un par de ejemplos:

- Omitir la obligación “de hacer” de nombrar al autor de una obra en un acto de reconocimiento en un festival o concurso, puede tener consecuencias negativas no patrimoniales en el autor, representadas en el sufrimiento que sintió por no ver reflejado su esfuerzo y creatividad en dicho acto; así como puede haber también consecuencias económicas negativas si dicha omisión le implicó no recibir el reconocimiento monetario que venía acompañado con el pre-

mio,<sup>28</sup> independientemente que el derecho de paternidad sea catalogado como el derecho moral por excelencia de los autores<sup>29</sup>.

- Incumplir la obligación de “no hacer” al reproducir y comunicar al público una obra sin autorización, puede tener como consecuencias económicas negativas, que el titular de derecho no reciba el dinero por concepto de licencia que normalmente le es pagado cuando autoriza esos actos. Pero dicho acto, pudo también producir angustia, sufrimientos y en general otro tipo de consecuencias negativas de tipo no patrimonial, independientemente que el derecho de reproducción y comunicación pública que en este caso se reputan infringidos sean derechos catalogados como patrimoniales en las leyes de derecho de autor.

Ahora, estas consecuencias negativas sean económicas o no, y que se desprenden de la infracción a un derecho de autor o conexo, deben ser ciertas. Es decir, se debe tener la certeza que se causó, está causando, o causará una alteración en el curso normal de los acontecimientos, y dicha alteración genera las consecuencias negativas alegadas.

Hay consecuencias directas, que muchos jueces han considerado en sentencias al rededor del mundo, como connaturales al acto infractor (Benhamou, *Compensation of Damages for infringements of Intellectual Property Rights in France*, 2009). Estas, en infracciones a derechos patrimoniales de carácter exclusivo, normalmente tienen que ver con el lucro cesante derivado del valor que debía pagar el infractor por la licencia que se hubiera realizado de haberse negociado la misma y que a causa de la

---

<sup>28</sup> (Martínez Espin, 1996) menciona “el daño que puede derivar de la lesión de un derecho moral puede ser de carácter patrimonial o moral, (...) existirá un daño moral cuando la lesión de un derecho moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor”.

<sup>29</sup> Este derecho constituye una constante generalizada en las legislaciones de tradición latina o franco germánica y con algunas limitaciones también aparece en las legislaciones anglosajonas (Antequera Parilli, 1998).

infracción no se hizo<sup>30</sup>. Igualmente sucede con la infracción de un derecho moral, como el de paternidad, integridad, etc., que también supone en sí mismas afectaciones extrapatrimoniales, puntualmente a ese vínculo existente entre el creador y su obra<sup>31</sup>.

Las demás consecuencias negativas económicas o no, que no son connaturales a la existencia de actos infractores deben ser probadas, toda vez que su aparición no se deriva *per se* de un acto infractor<sup>32</sup>.

Por ejemplo: No poder acudir a una bienal de arquitectura a hacer negocios habituales, que rondan una cifra histórica determinada, porque en las reglas de participación requiere que los trabajos que se presenten sean inéditos. No puede derivarse de la infracción del derecho de divulgación o mantener una obra inédita, sin prueba de cada uno de estos hechos. Es decir, que normalmente se acude a dicho evento, que las reglas de este consagran esa prohibición, etc. (Fallo 29 Carlos Granada contra Vidplex Universal S.A., 2019).

## 6. Las ganancias del infractor

Lo primero que debemos mencionar es que no se debe confundir las ganancias que obtiene el infractor con su actividad, de las consecuencias negativas que estas generan en el titular de derechos. Puntualmente no podemos enmarcar las mismas como un daño emergente, un lucro cesante ni una pérdida de oportunidad, sin embargo, esto no es óbice para que el cómputo de estas ganancias sirva para calcular perjuicios que sí se enmar-

---

<sup>30</sup> Puntualmente el artículo 57 de la Ley 44 de 1993 consagra que para la tasación de los perjuicios materiales causados se debe tener en cuenta el valor que hubiera recibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.

<sup>31</sup> Así lo ha reconocido en diferentes Sentencias la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales (Fallo Ana Carvajal contra Victor Quintero y otro, 2018).

<sup>32</sup> Así lo ha reconocido en diferentes Sentencias la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales (Fallo 29 Carlos Granada contra Vidplex Universal S.A., 2019).

quen en los conceptos descritos (Benhamou, *Compensation of Damages for Infringements of Intellectual Property Rights in France*, 2009).

Ahora, surge la pregunta de ¿qué pasa cuando después de calcular los perjuicios a indemnizar y se comparan con las ganancias que el infractor obtuvo, este queda con un saldo positivo?

Este interrogante tiene dos posibles respuestas. La primera es que el infractor puede conservar estos excedentes o ganancias toda vez que estos valores no constituyen una pérdida para el titular del derecho. La segunda, que le sean sustraídas estas ganancias al infractor y las mismas sean asignadas al titular del derecho para que sea este el que se beneficie del acto de explotación no autorizada.

La postura inicial se fundamenta en el entendido clásico de la responsabilidad civil según el cual asignar valores adicionales al daño real sufrido por el titular implica un enriquecimiento sin causa en favor de este, que además no podría justificarse si se realiza el ejercicio que describimos anteriormente de calcular la regalía hipotética que el titular del derecho infringido hubiera recibido de haber existido un acuerdo de explotación.

Por otra parte, la segunda postura se justifica en la eliminación de incentivos que fomentan la infracción de derechos exclusivos, toda vez que si se le permite a los infractores conservar las ganancias de su actuar, los juicios en su gran mayoría se reducirían simplemente a tratar de recrear los acuerdos que se hubieran alcanzado entre las partes de haber existido una negociación, desnaturalizándose de esta forma por vía judicial el carácter excluyente de los derechos que tienen esta naturaleza<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Debemos mencionar que el ADPIC pugna por un sistema no solo que permita al titular de derechos obtener la reparación de los daños y perjuicios que sufre a causa de la infracción, sino que además se tomen medidas para crear esquemas jurídicos que no incentiven la violación de los derechos de propiedad intelectual, en tal sentido, consideramos que la postura estricta de responsabilidad como no permite que el titular reclame los beneficios obtenidos por el infractor en razón al ilícito, incumple dicha obligación.

## **7. Perjuicios y beneficios reconocidos previamente de manera estatutaria**

Dada la naturaleza especial de los derechos de propiedad intelectual y puntualmente del derecho de autor, diferentes países<sup>34</sup> han ido incorporando en sus ordenamientos jurídicos un sistema alternativo que tiene como finalidad disminuir las dificultades que hemos venido poniendo de presente alrededor de este escrito, mediante la figura del reconocimiento previo a través de un estatuto, de los beneficios daños y perjuicios, los cuales a solicitud del titular del derecho infringido suplirían el régimen tradicional de responsabilidad (Ross, 2000).

El origen internacional de esta figura es el artículo 45 del ADPIC, que si bien es de adopción facultativa de los países signatarios según su propia redacción, su adopción nacional se ha vuelto obligatoria en los países que han realizado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos<sup>35</sup>.

Nótese que el mismo artículo 45 del mencionado acuerdo internacional, claramente señala que las cifras a consagrarse en este estatuto y de ser solicitadas por el demandante incluyen todos los daños y perjuicios que le pudieron ser causados al titular, así como todos los beneficios que obtuvo el infractor con su actuación.

Adicionalmente, de manera clara menciona que si se acude a este sistema, la infracción siempre será compensada económicamente independientemente de cómo se califique subjetivamente el actuar del infractor, garantizándose de esta manera de forma más certera que con el régimen tradicional de responsabilidad civil, el carácter exclusivo de los derechos

---

<sup>34</sup> La sección 504 de la Ley de derecho de autor de Estados Unidos permite solicitar “statutory damages” en cambio de los “actual damages and profits”.

<sup>35</sup> En la Ley 1915 de 2018 se consagró en el artículo 32 que “La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido”.

cuando la legislación autoral los consagra de esta manera, así como el derecho a no ser dañado en concreto de los titulares de derecho de autor y conexos.

## 8. Bibliografía

Davis Echandia, H. (2000). *Teoría general del Proceso* (Vol. Tomo 1). Bogotá, Colombia: Editorial ABC.

Bejarano Guzmán, R. (2014). Anotaciones sobre las reformas del Código General del Proceso. *Código General del Proceso con artículos explicativos de miembros del ICDP*, 381 y ss.

Papayanis, D. M. (2014). LA PRÁCTICA DEL ALTERUM NON LAEDERE. *ISONOMIA, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho (en línea)*, 65.

Benhamou, Y. (2009). Compensation of Damages for infringements of Intellectual Property Rights in France. *IIC Volumen 40*, 125 y ss.

Ross, T. P. (2000). *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*. *NY law Jurnal Pr*, 12.

Benhamou, Y. (2019). El derecho de autor en acción: Perspectivas internacionales sobre los medios de protección. *Damages, Profits, Statutory and Punitive Damages* (pág. 41 a 66). Montreal: Thémis.

Rocha Alvira, A. (2009). *Lecciones sobre derecho civil obligaciones Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez Cárdenas*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Fallo 43 MICROSOFT CORPORATION contra SUMITEMP S.A.S, 1-2018-16310 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales / Dirección Nacional de Derecho de Autor 23 de julio de 2020).

Fallo 29 Carlos Granada contra Vidplex Universal S.A., 1-2018-38570 (La Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 13 de agosto de 2019).

Atienza Rodriguez, M. (2020). *Tres minutos de filosofía del derecho*. Recuperado el noviembre de 2020, de Youtube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=H3-bA1rYA2E>

Martinez Espin, P. (1996). *El daño moral contractual en la ley de propiedad intelectual*. Castilla: Tecnos.

Alvarado Velloso, A. (2003). *El debido proceso de la garantía constitucional*. Rosario: editorial Zeus.

Fallo 36 Carlos Massó contra Caracol Televisión, 1-2018-37921 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 30 de enero de 2020).

Ficsor, M. (2003). *Guía de los tratados de derecho de autor administrados por la OMPI*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Fallo Ana Carvajal contra Victor Quintero y otro, 1-2017-67118 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 5 de septiembre de 2018).

Antequera Parilli, R. (1998). *Derecho de autor* (Vol. 1). Caracas, Venezuela: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.







## **Régimen andino de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y régimen colombiano de competencia desleal**

*Por José Fernando Sandoval Gutiérrez \**

### **Resumen**

Hablar de competencia desleal resulta distinto dependiendo del régimen en el que nos ubiquemos y ello ocurre precisamente con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulada en la Decisión 486 de 2000 y la competencia desleal regulada en la Ley colombiana 256 de 1996. Estas normas, pese a contener regulación sobre competencia desleal, tratan en realidad dos asuntos disímiles. Conclusión a la que se llega a partir de las diferencias que entre ellas se pueden establecer que, para el caso de este artículo, corresponden a los diferentes intereses protegidos, los sujetos pasivos de los deberes de conducta y el contenido de la buena fe, todos ellos aspectos fundamentales que al no coincidir confirman que la legislación comunitaria y la legislación nacional se refieren a dos materias distintas.

### **Introducción**

El presente artículo se desarrolla en el ámbito de la competencia desleal. Tanto aquella contenida en el régimen andino de la Decisión 486 de 2000 (DA), como la regulada en la norma colombiana Ley 256 de 1996

---

\* Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y profesor de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (Colombia).

(LCD). El propósito del texto será el de estudiar algunas características de ambos regímenes, a fin de sostener la siguiente tesis: aunque lo relativo a la competencia desleal aparece regulado tanto en la norma comunitaria, como en la norma nacional, lo cierto es que estos regímenes gozan de marcadas diferencias que permiten concluir que se trata de dos materias distintas. Para lograr dicho objetivo se abordarán tres temas que son fundamentales cuando se habla de competencia desleal. En primer lugar, se tratarán los intereses protegidos en ambas legislaciones; en segundo lugar, se estudiará su ámbito subjetivo de aplicación con miras a determinar a quiénes son exigibles los deberes de conductas asociados a la leal competencia; y en tercer lugar, se analizará el concepto de buena fe exigible en las dos regulaciones pues se trata, en ambos casos, de un elemento transversal en la configuración del acto de competencia desleal.

### **1. Los intereses protegidos por el régimen de competencia desleal**

De manera errónea y desprevenida suele pensarse que el régimen de competencia desleal está diseñado para proteger exclusivamente el interés de quienes concurren al mercado en calidad de oferentes de bienes y servicios y que por tanto está destinado a resolver únicamente conflictos surgidos entre competidores. Sin embargo, pese a que eso fue cierto en alguna época<sup>1</sup>, actualmente son diversos los intereses que procura proteger<sup>2</sup> aunque, como se verá, no coinciden del todo en la norma comunitaria y en la legislación colombiana.

En el caso colombiano el art. 1 LCD deja ver una protección de carácter tripartito al señalar que: (...) la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado (...). Como puede observarse, la prohibición de actos de competencia desleal no se encuentra instituida únicamente para proteger a los empresarios. Por el contrario, a partir de la norma referida, es posible

---

<sup>1</sup> Bajo las normas del Código de Comercio colombiano.

<sup>2</sup> Incluso a instancia jurisdiccional cuando se trata de procesos que se surten *inter partes*.

concluir que son tres los intereses que se encuentran en juego: uno de carácter público, otro de tipo colectivo y, por supuesto, el interés privado.

Para explicarlo, recordemos que la libre competencia económica es un principio rector de la actividad económica en Colombia. Para la Corte Constitucional:

(...) se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), **cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada**, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, **el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades** (se destaca) (Sentencia C-815 de 2001).

De tal suerte que, en la represión de la competencia desleal, como forma de garantizar la libre competencia económica (Art. 1 LCD), se encuentra inmerso el interés público del Estado en mantener un sistema económico transparente, siendo este el primer interés involucrado dentro del régimen. Al respecto, enseña Massaguer que:

La represión de la competencia desleal integra, en suma, los intereses de todos los que esperan la obtención de sus objetivos económicos y la satisfacción de sus necesidades económicas (y también personales, sociales, culturales...) en y a través del mercado, considerados tanto individual como colectivamente. No obstante su preterición en este artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, a ellos **se debe añadir el interés de la generalidad o interés público, como por demás y sin duda corresponde al carácter institucional de la represión de la competencia desleal (...)**. (Se destaca) (Massaguer, 1999, p. 113).

Siguiendo la redacción del art. 1 LCD, los restantes dos intereses involucrados surgen del aparte que señala que la prohibición de actos de competencia desleal se encuentra establecida “en beneficio de todos los que participan en el mercado”. Al ser así, nos encontramos frente a un régimen

que tiene en consideración tanto el interés de los empresarios que concurren al mercado con su oferta de productos y servicios, como el interés de los consumidores que acuden a dicho escenario para adquirirlos, completándose de esta forma el interés tripartito del régimen colombiano sobre la leal competencia.

Valga agregar a lo dicho que el legislador, desde la concepción misma de la LCD, había considerado la existencia de estos tres intereses, aspecto que dejó claro al afirmar en la exposición de motivos que:

El proyecto, en efecto, se hace portador no solo de los intereses privados de los competidores en conflicto, sino también de los intereses colectivos de los consumidores e incluso del interés público del Estado a la preservación de un sistema económico de competencia no falseado. (Exposición de motivos LCD).

Pero además, la autoridad jurisdiccional colombiana especializada en materia de competencia desleal<sup>3</sup> también los ha reconocido. Fue así como en sentencia de 3 de julio de 2020 señaló:

Partiendo de allí, esto es, del artículo 1 de la ley de competencia desleal, podemos afirmar que nuestro régimen de competencia desleal contiene una protección de carácter tripartito, en tanto es clara la protección de tres intereses dentro de la Ley: **1.** El interés público del estado en la preservación de un sistema económico de competencia no falseado; **2.** El interés colectivo de los consumidores; y **3.** El interés privado de los empresarios. Aspecto que emerge de la norma cuando señala, y es importante repetirlo, que esta Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la protección (sic) de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio).

Así, queda claro cuáles son los intereses que protege el régimen de competencia desleal colombiano, los cuales, como se pudo ver, fueron pre-

---

<sup>3</sup> Me refiero a la Superintendencia de Industria y Comercio.

vistos por el legislador al momento de diseñar la LCD y han sido reconocidos por la autoridad especializada en esta materia.

No ocurre lo mismo cuando nos ubicamos en el denominado régimen de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial contenido en el Título XVI de la DA, pues en este se encuentra un interés adicional a los que se busca proteger, al menos de manera expresa, mediante la LCD.

Para explicarlo, es importante remitirse a los pronunciamientos hechos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya que la DA, en su Título XVI, no cuenta con una norma como el art. 1 LCD.

Son diversos también los intereses protegidos en este régimen de acuerdo a lo que ha explicado el Tribunal de Justicia en sus pronunciamientos. En interpretación prejudicial dentro del proceso 455-IP-2016 afirmó:

La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: '(...) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)' (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

En esta misma interpretación, así como en la proferida en el Proceso 13-IP-2017, agregó que:

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprende de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Como puede observarse, este régimen también tiene en consideración el interés tripartito de la LCD, pues busca la protección de todos los participantes del mercado, esto es, competidores y consumidores, y adicio-

nalmente la protección del interés general para de esa forma lograr que el sistema competitivo funcione de manera adecuada.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia afirmó también dentro del Proceso 145-IP-2011 lo siguiente:

Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, signos distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la Decisión 486 dedica el Título XIV a dicha figura (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Posteriormente en el Proceso 279-IP-2015 señaló que: “(...) el concepto de competencia desleal vinculada a propiedad industrial y los actos que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan el uso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Así las cosas, obsérvese que el régimen de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial contenido en la DA protege también un interés que no aparece expresamente mencionado en la LCD, esto es, el de los titulares de derechos de propiedad industrial, que en ese sentido constituiría un cuarto interés protegido. De ahí que la legitimación para iniciar la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial la tenga el titular de alguno de los derechos reconocidos en la DA. Al respecto el Tribunal de Justicia explicó en el Proceso 14-IP-2007 que:

(...) En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, es decir quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. Este punto es muy importante, ya que lo que se propone el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al restringir la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es precisamente la pro-

tección de dicha propiedad industrial como efecto de la restricción de la competencia desleal, establecer que, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Esto deja clara una diferencia fundamental con el régimen contenido en la LCD ya que, a diferencia de lo que ocurre en el régimen andino, su confesado objeto no es el de proteger los derechos de propiedad industrial. Y es precisamente por ello también que la legitimación la ostenta cualquier persona que participe o, al menos, demuestre su intención de participar dentro del mercado cuyos intereses económicos hayan sido perjudicados o se encuentren amenazados por el acto de competencia desleal<sup>4</sup>, al margen de si es titular o no de un derecho de propiedad industrial pues no es eso lo que le permite formular la pretensión.

Ahora, es evidente que tal diferencia de protección de intereses existe en estos dos regímenes debido a que la DA está destinada a regular lo relativo a la propiedad industrial, lo que explica que los únicos casos de competencia desleal que deben interesarle son aquellos que se relacionan con ese tipo de derechos. Y con ello no se quiere decir que el régimen de competencia desleal colombiano no sea un mecanismo apto para proteger derechos de propiedad industrial, pues lo cierto es que el mecanismo si tiene esa utilidad, lo que aquí se afirma es que el interés de los titulares de tales derechos no es uno de los que expresamente se ha buscado proteger en la LCD, o al menos no aparece así expresado en la Ley ni en su exposición de motivos a pesar de la relación estrecha que existe entre ciertos actos de competencia desleal y los derechos de propiedad industrial como ocurre, por ejemplo, con la explotación de la reputación ajena, la confusión, entre otros.

Esta variación en los intereses protegidos da cuenta de una primera diferencia entre el régimen andino de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y el régimen colombiano de competencia desleal, la

---

<sup>4</sup> Ver artículo 21 Ley 256 de 1996.



cual, por supuesto, no es una diferencia menor, pues está asociada al objeto mismo de la regulación.

## **2. El ámbito subjetivo de aplicación del régimen de competencia desleal**

El siguiente tema que es fundamental a la hora de hablar sobre competencia desleal tiene que ver con las personas a las que son exigibles los deberes de conducta establecidos en dicho régimen, aspecto que se encuentra contenido en el artículo 3 LCD que señala: “Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”.

Esta norma deja ver que Colombia acogió un modelo sobre leal competencia que trasciende la esfera meramente profesional para permitirse juzgar las conductas no solo de los empresarios sino también de los demás participantes del mercado, lo que abre la posibilidad de someter al juicio de competencia desleal no solamente a quienes profesionalmente se dedican a la comercialización de productos y servicios, sino también a quienes lo hacen de manera ocasional e incluso también a los consumidores. Al respecto, explica Massaguer que:

(...) si la participación en el mercado, como elemento en torno al cual gira la finalidad de esta norma, da cabida a los intereses de todos los que acuden al mercado para satisfacer sus demandas económicas y sociales, y por lo tanto no atiende sólo a los intereses de los operadores profesionales, este mismo elemento no puede tener un alcance distinto como clave de la definición del ámbito subjetivo (Massaguer, 1999, p. 128).

Además de lo anterior, la LCD abre la posibilidad de juzgar casos en los que los implicados no sean competidores, circunstancia que dejó clara el legislador desde la exposición de motivos en la que, al referirse al objetivo de crear una legislación avanzada, afirmó que:

En el plano de la orientación de la disciplina de la competencia desleal, el objetivo se ha intentado alcanzar al dejar de concebirla como un

ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirla en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado (Exposición de motivos LCD).

En esa medida, los conflictos llamados a ser resueltos bajo la LCD pueden tener origen en relaciones distintas a las que surgen entre los competidores<sup>5</sup>, pudiendo así darse en un sentido vertical como, por ejemplo, cuando quien ejecuta la conducta reprochable es un consumidor en contra de un vendedor minorista, caso en el cual este podría demandar con éxito a aquel y sin que esa falta de relación de competencia genere la inaplicabilidad de la LCD.

No ocurre lo mismo en el régimen de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial de la DA en donde la situación es diametralmente distinta. De acuerdo con su artículo 258: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial **realizado en el ámbito empresarial** que sea contrario a los usos y prácticas honestos” (Se destaca). Al respecto, en Interpretación Prejudicial proferida dentro del Proceso 324-IP-2014 el Tribunal de Justicia precisó que:

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Como se observa, en el régimen andino la competencia desleal tiene un enfoque profesional, bajo el entendido de que sus deberes de conducta son exigibles únicamente a los empresarios, lo que implica que quienes concurren al mercado, pero no de manera profesional como, por ejemplo, los consumidores, no podrían ser juzgados bajo esta norma por cuanto no los cobija su ámbito de aplicación.

---

<sup>5</sup> La superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha sido consistente en señalar que no es necesario que entre demandante y demandado exista relación de competencia. Recientemente lo reiteró en sentencia de 20 de diciembre de 2019.

Pero este régimen es incluso más rígido, por cuanto además exige relación de competencia. En el Proceso 129-IP-2013 explicó el Tribunal que ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para que pueda ser considerado desleal y destaca como una de ellas: “Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma y análoga forma” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Esto corresponde a una exigencia enteramente distinta al contenido de la LCD en la que esa particularidad se descarta porque expresamente el artículo 3 dejó claro que la aplicación de la ley no podía supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y pasivo del acto desleal.

Es así como queda evidenciada una segunda diferencia entre los regímenes que nos encontramos estudiando. Esta, al igual que la anterior, es una diferencia que no resulta menor, en tanto determina quienes son los sujetos justiciables, o dicho de otra forma, a quienes son exigibles los deberes de conducta asociados a la leal competencia.

### **3. La buena fe en materia de competencia desleal**

Tienen en común el régimen andino y el régimen colombiano sobre la competencia desleal el hecho de exigirse en ambos casos un deber general de actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Sin embargo, no por ello podríamos hablar propiamente de un factor común en ambas legislaciones en tanto que se trata de dos parámetros de conducta claramente diferenciables. En esa medida, se trata de dos concepciones de la buena fe que realmente lo que muestran es la tercera diferencia que en este texto se quiere plantear.

En el caso colombiano, el artículo 7 LCD dispone que “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena comercial. (...)”. Como se puede ver, la LCD exige a todos los participantes del mercado actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Sobre esta, Barona ha explicado que:

(...) el concepto de buena fe contemplado en la norma no es psicológico, normalmente identificado con la ignorancia o error disculpable o excusable, sino objetivo, esto es, un modelo de conducta socialmente aceptable y exigible que impone determinados deberes de actuación y ciertos límites al ejercicio de los derechos y facultades a quienes operan en el mercado. De ahí que haya que integrarse la norma a través de unos modelos de conducta cuya infracción convierte en desleal la competencia, teniendo presente que la finalidad de la Ley no es otra que proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado. Cabe afirmar, por ello, que esa buena fe no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones humanas, y aun jurídicas, sino solo con aquellas que, siendo aptas, en un sistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo (Barona, 2008, p. 295).

Así, nótese que la LCD impone a todos los participantes del mercado actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Esta corresponde a un estándar de conducta que, bajo la concepción colombiana, no está asociado a aspectos subjetivos, sino que se trata de una buena fe de contenido objetivo. En tal sentido, para determinar la adecuación de un comportamiento a ella es necesario tener en cuenta los intereses protegidos por el régimen, pues es precisamente la vulneración de estos lo que va a permitir la descalificación de la conducta. Sobre el concepto de buena fe la autoridad especializada de Colombia explicó que:

nuestro régimen de competencia desleal se encuentra cimentado sobre el principio de la buena fe y por ello resultan reprochables los comportamientos concurrenciales que le sean contrarios. Dicha buena fe es de contenido objetivo y para establecer que un comportamiento es contrario a ella, es necesario analizar la afectación o la amenaza a los intereses sobre los que se edifica la Ley 256, esto es: **1.** El interés público del Estado en la preservación de un sistema económico de competencia no falseado; **2.** El interés colectivo de los consumidores; y **3.** El interés privado de los empresarios” (Superintendencia de Industria y Comercio).

Dicho esto, veamos que la consideración de un comportamiento como contrario a la buena fe, y por consiguiente desleal, no depende de la

intención del actor al ejecutar la conducta, sino que esa adecuación dependerá de la afectación a los tres intereses resguardados por el régimen de competencia desleal que tuvimos oportunidad de estudiar en la primera parte de este texto.

No ocurre lo propio en el régimen andino en el que, si bien existe la exigencia de actuar conforme a los parámetros de la buena fe, esta corresponde a un concepto de contenido subjetivo.

El artículo 258 de la DA señala que “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. Al respecto, en Proceso 127-IP-2012 explicó el Tribunal de Justicia que: “El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina la buena fe comercial”<sup>6</sup> (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Esta precisión ha sido reiterada por la misma autoridad en variadas ocasiones, lo que permite afirmar que, para la determinación de la deslealtad de un comportamiento, a la luz de la DA, debe verificarse si este es contrario a la buena fe. Otras Interpretaciones Prejudiciales confirman lo dicho como en el Proceso 186-IP-2017 en que el Tribunal de Justicia afirmó que: “(...) Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).; y en Proceso 389-IP-2018 donde señaló que:

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general (...) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

---

<sup>6</sup> Sobre este mismo tema se pueden consultar las interpretaciones prejudiciales proferidas en los procesos 110-IP-2010, 145-IP-2011, 129-IP-2013.

Ahora bien, la determinación de la adecuación a la buena fe de un comportamiento no se logra analizando si fue contrario a los intereses protegidos por el régimen, como si ocurre en el caso colombiano. Sobre el punto, en Proceso 4-IP-2013 el Tribunal afirmó:

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”<sup>7</sup>.

Repárese en este punto en que la buena fe en el régimen andino está asociada a elementos de carácter subjetivo, en tanto se reprochan aquellos comportamientos que se llevan a cabo con la intención de producir un daño al competidor o al menos con la intención de sacar provecho de circunstancias que pueden causárselo, lo que hace determinante dentro del juicio de competencia desleal la intención del actor desleal al ejecutar el comportamiento.

Puestas de este modo las cosas, se concluye que en los dos regímenes que aquí estamos estudiando existe un deber general de actuar conforme a los parámetros de la buena fe. No obstante, esa buena fe corresponde a dos parámetros de conducta diametralmente opuestos, pues mientras en el caso colombiano corresponde a un estándar de conducta objetivo, en el régimen andino se asocia a la intención de quien ejecuta el comportamiento. Valga finalizar este punto señalando, pese a lo evidente que resulte, que esta última diferencia que aquí se quiso destacar no es un asunto menor, pues se trata nada menos que del elemento transversal a los comportamientos desleales, de aquel que determina cuándo los comportamientos que se ejecutan dentro del mercado se convierten en desleales.

Llegados a este punto, obsérvese que aunque la Decisión 486 de 2000 y la Ley 256 de 1996 contienen normas relativas a la competencia desleal, estas cuentan con diferencias que no son menores pues tienen que

---

<sup>7</sup> Esta misma postura se ha sostenido en diversas Interpretaciones Prejudiciales como las proferidas en los Procesos 110-IP-2010, 145-IP-2011, 127-IP-2012, 129-IP-2013.

ver con tres aspectos esenciales, uno de ellos el de los intereses protegidos, otro referente a los sujetos a los que se pueden exigir los deberes de lealtad y el último relacionado con el contenido de la buena fe, todo lo cual permite afirmar que se trata de dos materias que, pese a su común denominación, son en realidad distintas.

### **Bibliografía**

Barona Vilar, S. (2008). *Competencia Desleal Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil) y Extrajurisdiccional. Tomo I*. Valencia: Tirant lo blanch.

Massaguer, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas.

Colombia. Gaceta del Congreso. Exposición de motivos de ley 256 de 1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2 de agosto de 2001. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.

Colombia. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia de 3 de julio de 2020.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 21 de marzo de 2007. Proceso 14-IP-2007.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2012. Proceso 145-IP-2011.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 13 de noviembre de 2012. Proceso 127-IP-2012.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013. Proceso 129-IP-2013.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 3 de abril de 2013. Proceso 4-IP-2013.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 15 de julio de 2015. Proceso 324-IP-2014.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 25 de febrero de 2016. Proceso 279-IP-2015.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 17 de febrero de 2017. Proceso 455-IP-2016.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2017. Proceso 13-IP-2017.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 7 de septiembre de 2018. Proceso 186-IP-2017.

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de 30 de abril de 2019. Proceso 389-IP-2018.







Guatemala

## Resoluciones Judiciales Provisionales de Aseguramiento de la Pretensión: Las Medidas Cautelares en casos de Propiedad Industrial

Por Karin Sorelly Gómez Girón <sup>1</sup>

### Resumen

Las medidas cautelares o precautorias (o conservativas) son un instrumento de carácter accesorio provisto por el sistema procesal civil, con el objetivo de asegurar la efectividad de la Tutela Judicial que pudiera producirse u otorgarse en una sentencia estimatoria dictada en el proceso en el que se solicitan. Esto es, tienen la finalidad de preservar anticipadamente o evitar una consecuencia previsible como resultado del curso del proceso (resultado de un proceso que tomará necesariamente un tiempo más o menos extendido), de forma que no se haga ilusorio el cumplimiento de la sentencia que, eventualmente puede ser que se dicte acogiendo la pretensión del actor. Para que el juez estime favorable decretarlas (a través de una resolución judicial), deben concurrir ciertos presupuestos, en el contexto de los hechos y derecho que se presentan a su consideración. Tratándose

---

<sup>1</sup> Jueza Quinta de Primera Instancia Pluripersonal del Ramo Civil de la República de Guatemala. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria. *Magister Artium* en Derecho Procesal Civil y Mercantil. *Magister Artium* en Género y Justicia. Pensum cerrado Doctorado en Derecho. Docente y Tutora de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de Guatemala. Docente titular de la Facultad de Derecho, Maestrías y Escuela de Pos Grados en las Universidades Rafael Landívar, Mariano Gálvez y Universidad de San Carlos, todas en Guatemala.

se de bienes inmateriales, que es el caso de las categorías protegidas por la denominada propiedad industrial, la vulnerabilidad frente a la infracción es mayor y, por lo mismo, el sistema procesal provee las cautelares, sea frente a la inminencia de la infracción, como ante la infracción o para evitar que determinados actos u omisiones puedan, por ejemplo, provocar un daño irreversible o derivar en hacer nugatorio un derecho. Las normas procesales, en varios países, prevén la evaluación y decisión de las cautelares conforme el principio *inaudita altera pars*, lo que atiende al tipo de bien jurídico objeto de tutela y a la necesidad de prevenir un daño o que se continúe con el que pueda ya existir, contemplándose, en todo caso, un mecanismo para la revisión de las medidas que se dicten. El presente trabajo hace una relación a los presupuestos para la consideración de una cautelar, así como la razonabilidad y proporcionalidad que el juzgador debe cuidar al decretarlas, fundamentando su decisión.

### **1. Justificación de las Cautelares en casos de Propiedad Industrial**

El legislador guatemalteco incorporó, a través de la denominada “Ley de Propiedad Industrial”<sup>2</sup>, disposiciones especiales respecto de las medidas cautelares o provisionales<sup>3</sup> aplicables en procesos judiciales a través de los cuales se pretenda la tutela judicial de las categorías cubiertas por la citada ley. Esa incorporación respondió a lo que Guatemala y los países parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptaron como compromiso en el artículo 50 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Acuerdo sobre los ADPIC o simplemente ADPIC), que es el anexo 1C del Acuerdo por el que se estableció la OMC<sup>4</sup>. El artículo 50 en referencia se encuentra bajo la Sección 3

---

<sup>2</sup> Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas.

<sup>3</sup> En algunas legislaciones se les denominan, a las medidas cautelares, como medidas conservativas, asegurativas, o bien provisionales -entre otras-.

<sup>4</sup> En el hipervínculo siguiente, puede consultarse, en idioma español, el texto del Acuerdo sobre los ADPIC, contenido en el Anexo 1C del denominado Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, de 15 de abril de 1994, vigente desde el 1º de enero de 1995. Pueden consultarse en dicho sitio, igualmente otros instrumentos

(Medidas Cautelares) de la Parte III del ADPIC que desarrolla normas sobre “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”. Como sucedió en varias jurisdicciones, las nuevas disposiciones sobre medidas cautelares se constituyeron en un complemento a lo ya regulado en esa materia en la existente legislación procesal civil.

El objetivo primordial de una medida cautelar es asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera producirse u otorgarse en una sentencia estimatoria dictada en el proceso en el que se solicitan; en otras palabras, tienen la finalidad de preservar anticipadamente una consecuencia previsible como resultado del curso del proceso, de forma que no se haga ilusorio el cumplimiento de la sentencia que, eventualmente puede ser que se dicte acogiendo la pretensión del actor. Es normal que el actor acuda a ese instrumento procesal al presentar su demanda, durante el proceso o incluso, como se prevé en la legislación procesal guatemalteca, previo a demandar, ya que, lo que busca la parte actora con ello, es la satisfacción de la pretensión que se insta ante los órganos jurisdiccionales del Estado.

Claramente, y como es lógico, esta pretensión puede alcanzarse o no; así, la ley prevé las medidas cautelares para garantizar la efectividad de una decisión final estimatoria por la cual el juez otorgue la razón al demandante, a la cual se llegará al agotar el proceso, lo que puede suceder en un lapso más o menos largo. Durante ese lapso, podrían ocurrir diferentes eventos y hechos y podría el demandado litigar con la intención de demorar o aplazar la decisión final, de tal cuenta que haga inútil la resolución que se dicte en el proceso y que al final no pueda alcanzarse el resultado perseguido por el demandante. Como anota Ortells Ramos<sup>5</sup> (Ramos & Cuadrado, 1996), al ser el proceso una actividad que necesariamente lleva una demo-

---

jurídicos pertinentes al contenido del Acuerdo sobre los ADPIC (consultado enero 10, 2021).

[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docs\\_s/1\\_tripsandconventions\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf)

<sup>5</sup> Ramos, M. O., & Cuadrado, M. P. (1996). *La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español*. Granada: Comares, S.L.

ra, éste se constituye en “... una actividad de resultados inciertos...”; y es que el transcurso de esa “necesaria demora” puede resultar en que un actor vencedor, a pesar de obtener el reconocimiento a su pretensión, en la sentencia, se vea limitado a la “plena satisfacción de su pretensión”, ya que esa demora “...deja abierta la posibilidad (...) para que el demandado adopte conductas o realice actos aislados que impidan o dificulten gravemente la efectividad de la sentencia...” que reconozca favorablemente aquella pretensión.

Ese “objetivo” de las cautelares, en el plano de los derechos de propiedad industrial, se refleja en el texto del ADPIC, en la doctrina y decisiones judiciales<sup>6</sup>, con referencias como el prevenir o impedir que se produzca una infracción, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de un país miembro o evitar sus consecuencias (p.ej. un daño irreversible o irreparable) y obtener o conservar pruebas.

En varias legislaciones, como es el caso de la LPI, se prevé que las medidas cautelares sean decididas por el juez bajo el principio *inaudita altera pars* y que se resuelva con rapidez y eficacia<sup>7</sup>. Esto se explica en que

---

<sup>6</sup> El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha resaltado ese aspecto a partir de la vigencia del ADPIC, destacando la transcendencia de las medidas cautelares en el marco de procedimientos de infracción, siendo que éstas son un instrumento idóneo para evitar daños irreparables al titular, difícilmente cuantificables en tanto que afectan a valores intangibles de las empresas.

“De las medidas cautelares en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (ADPIC). Comentario de la Sentencia de 16 de junio de 1998, en el asunto C-53/96, Hermés International contra FHT Marketing Choice BV.” Curto Polo, Mercedes.

[https://www.pei-revista.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=plugin&name=downloads\\_for\\_sale&customfield\\_id=324](https://www.pei-revista.com/index.php?option=com_virtuemart&view=plugin&name=downloads_for_sale&customfield_id=324)

<sup>7</sup> Los países miembros del ADPIC, asumieron el compromiso de contar con procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de tales derechos y de que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar tales medidas de forma “rápida” y “eficaz” (artículo 50.1) e incluso, facultadas para adoptar medidas provisio-

la propiedad intelectual trata de bienes intangibles o inmateriales. Efectivamente, las categorías tuteladas por la propiedad intelectual en general y la propiedad industrial en lo particular, son bienes incorpóreos, que se materializan en soportes materiales, esos bienes inmateriales son independientes del soporte material en el que se fije o materialice. Esa inmaterialidad, hace a las categorías de propiedad intelectual especialmente vulnerables ante las infracciones. Esto es, el uso no autorizado, sin consentimiento, de la propiedad intelectual, es fácilmente realizable, ya que no se requiere para ello, el que se tenga que acceder a un bien material, ni deba desplazarse. Así, un bien inmaterial, protegido como propiedad intelectual (piénsese en una marca, una invención o una obra), puede ser objeto de uso, sin autorización o consentimiento, por una o más personas, en el mismo o distinto lugar, en el mismo o distinto momento.

Esa naturaleza inmaterial y consecuente vulnerabilidad de los bienes intangibles, justificó que “el tema de ‘observancia’ se constituyera en una de las principales características del Acuerdo sobre los ADPIC (...)”<sup>8</sup> y que el Artículo 50 del mismo haya sido referido como uno de los más importantes de toda la parte de observancia<sup>9</sup>.

Para procesos de propiedad industrial, la LPI provee un catálogo no exhaustivo de medidas que pueden solicitarse, sea ante la inminencia de la infracción como por la materialización de la infracción. Debe entenderse el

---

nales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte *-inaudita altera pars-* (artículo 50.2). Se recomienda la lectura de los casos siguientes, en los que se discutió y analizó el sentido de los textos del ADPIC respecto de medidas cautelares:

[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds86\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds86_s.htm)

[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds83\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds83_s.htm)

[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds196\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds196_s.htm)

<sup>8</sup> Palacios, M. A. (2006). Para optimizar los beneficios y reducir los perjuicios en propiedad intelectual. En Investigaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Guatemala: ASIES.

<sup>9</sup> Gervais, D. (1998). The Trips Agreement. Drafting History and Analysis. Londres: Sweet & Maxwell.

derecho sobre el que se reclama, los hechos que se alegan e indicios que se presenten para justificar la medida. En Guatemala esos procesos, en materia civil, se ventilan en la vía oral<sup>10</sup>, sin embargo, la admisión de la demanda y el conocimiento de la solicitud y resolución de las cautelares se lleva a cabo por escrito.

En este trabajo se abordan los presupuestos de las medidas cautelares y la impugnación frente al decreto que decida sobre las mismas (otorgándolas o no); al efecto, se analizan actuaciones en algunos casos concretos y jurisprudencia emanada de la CCG respecto del tratamiento de estos presupuestos, la carga de probar la titularidad del derecho infringido, los supuestos contenidos en la ley, la delimitación del alcance que confiere la providencia cautelar que se otorgue por el juez, así como la proporcionalidad y razonabilidad en su otorgamiento.

## **2. Fundamentos legales de procedencia de las medidas cautelares en materia de Propiedad Industrial**

***“... En lo que a medidas de garantía se refiere, es función del juez no solo apreciar su regulación legal sino también al momento de decretarlas, que tiendan de manera directa a preservar el derecho que se demanda, sin que implique en manera alguna, la pérdida u obstaculización de los de la otra parte, ya que ello equivaldría a condenarle sin juicio previo”.***

Sent. de 16 de marzo de 1999,  
Exp. 769-98 CCG.

El análisis de los presupuestos que deben observarse para determinar el otorgamiento o denegación de una medida cautelar (o su conservación o revocatoria), debe considerar el tipo de bien que la legislación tutela. No todos los bienes jurídicos tutelados son iguales y, en consecuencia, no pueden ser tratados iguales en el proceso cautelar o en la consideración de

---

<sup>10</sup> El juicio oral se desarrolla en dos instancias: primera instancia y, de haber apelación a la sentencia de primer grado, segunda instancia ante una Sala Civil de la Corte de Apelaciones.

medidas cautelares. Ciertamente, el análisis debe ser objetivo y completo, para evitar una protección injustificada, inoportuna o inaplicable, así como para otorgarla cuando de los hechos y argumentos se desprende que la medida es necesaria y corresponde su otorgamiento. Igualmente, el juzgador debe ser preciso en la medida y su alcance y efectos, para evitar que sean mal entendidos o interpretados, y evitar así que estos instrumentos se transformen en herramientas abusivas en el proceso, o bien que, en el caso de no adoptarlas en tiempo, se agrave el riesgo a satisfacer la pretensión que sea acogida en sentencia y se haga imposible, gravosa o muy limitada la efectiva satisfacción de la pretensión ejercitada, resultando así una injusticia.

Para que proceda la solicitud y sea viable la obtención de medidas cautelares, deben concurrir tres fundamentos esenciales que la doctrina ha explicado con precisión (se advierte que lo indicado en la literal “c”, puede variar entre jurisdicciones y no ser aplicable en todas la modalidades contempladas para solicitar cautelares): a) situación jurídica cautelable o apariencia del buen derecho *-fumus boni iuris-*; b) peligro en la demora *-periculum in mora-*; y, c) prestación de garantía o fianza<sup>11</sup>. El examen de

---

<sup>11</sup> Conforme la LPI, la prestación de garantía o fianza podrá ser requerida sólo para las diligencias cautelares previas al proceso principal, para garantizar posibles daños y perjuicios en caso no se presente la demanda dentro del tiempo que ordena la ley o bien si no se logra una sentencia favorable para el actor. El artículo 186 de la LPI prevé: *“Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en esta ley, podrá pedir al Juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. En la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas, el juez podrá requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos. Las providencias cautelares podrán también pedirse con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta, no será necesario constituir garantía alguna...”*. En igual sentido se la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos para procesos civiles respecto de la materia que cubre.



esos presupuestos debe realizarse por el juzgador de la mano con el principio de proporcionalidad.

Respecto a la *prestación de la garantía* explicaremos más adelante su procedencia ya que conforme la LPI (y como se prevé en otras legislaciones), no constituye un presupuesto a solventar por el litigante si la cautelar es pedida con la demanda, sino solo con pedido previo; caso éste último en que, según la referida LPI, la garantía no es obligatoria, quedando a juicio del juez requerirla, de considerarlo necesario.

**2.1. *Periculum in mora.*** El “peligro en la demora”, resulta del tiempo a invertir y recorrer en el proceso. La duración que la actividad jurisdiccional llega a tomar para obtener una sentencia puede dar lugar a un cambio de circunstancias, de tal cuenta que se frustre la ejecución de la sentencia y pueda provocarse un daño jurídico a la persona que demanda o bien que los daños y perjuicios se continúen causando. Atinadamente, Ortell’s Ramos lo explica así “Se trata de algo más grave que la satisfacción tardía. Es el riesgo de una satisfacción imposible o sólo alcanzable con extrema dificultad”<sup>12</sup>.

No prestar debida atención a este presupuesto, ante la inminencia del proceso que se está tramitando o que se tramitará (que naturalmente puede demorarse, no solo por las etapas propias sobre las cuales se desarrolla, sino también por las incidencias procesales que en la práctica puedan hacer valer los litigantes -de forma válida como por litigio malicioso-), puede resultar en la frustración de la decisión final y que ésta no se logre ejecutar con la efectividad que se requiere. Incluso, puede resultar que se den hechos que afecten a tal grado la tutela del derecho que se reclama o se reclamará en juicio, que lo hagan nugatorio. Efectivamente, tener que esperar a que el caso se decida en sentencia, sin otorgamiento de cautelares apropiadas al caso concreto, conlleva el riesgo de provocar en el actor el sufrimiento de perjuicios y/o daños, incluso irreversibles, por efectos del tiempo de tramitación del proceso. De esa cuenta es especialmente rele-

---

<sup>12</sup> Ramos, M. O., & Cuadrado, M. P. (1996). La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español. Granada: Comares, S.L.

vante el que, tratándose de solicitudes de medidas cautelares en materia de derechos de propiedad intelectual, el análisis y la decisión respecto de las mismas sean atendidas con rapidez.

Sin perjuicio de que la ley procesal aplicable determine o no, de manera precisa, los requisitos que el actor deba llenar en la argumentación de un pedido de cautelares, el juez, para decidir debe analizar los presupuestos aplicables valorando y analizando, a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la relación respecto del peligro advertido y las circunstancias que se le presentan. Corresponde pues, un análisis integral, adecuado, ya que al decidir otorgarlas o no, y determinar en su caso, los alcances y efectos, el juez, con su decisión, está procurando un equilibrio para satisfacer las expectativas de una tutela judicial efectiva para ambas partes.

**2.2. *Fumus boni iuris*.** La “situación jurídica cautelable” o la “aparición del buen derecho”, explica Palacios, se refiere a un presupuesto de la tutela cautelar que atiende a que “...*Con el fin de resolver las medidas cautelares el juez necesita de elementos periféricos objetivos que ilustren la situación del peticionante...*”, esto incluye el determinar una situación jurídica cautelable, el derecho o interés legítimo mínimo (*fumus boni iuris*) así como “...*la urgencia de otorgar o denegar la medida cautelar solicitada, sobre la base de un fundamento razonable. Dicha objetividad, si bien no estrictamente probatoria, sino más bien referencial, la obtiene (...) si bien no [de] prueba acabada o robusta, si [de] un principio de prueba mínimo para que las medidas cautelares sean acogidas*”<sup>13</sup>. Consecuentemente el juzgador debe realizar un análisis profundo de los hechos discutidos como un estudio razonable, equilibrado y prudente respecto de la tutela cautelar como de lo que pudiese ocurrir en caso esta misma no sea oportuna.

La existencia de una situación jurídica cautelable o la aparición del buen derecho es un presupuesto que debe reunir un grado de demostración de la situación jurídica necesaria y suficiente para que el juzgador de-

---

<sup>13</sup> Palacios, C. (6 de abril de 2016). Las medidas cautelares. Obtenido de Enfoque jurídico: <http://enfoquejuridico.org/2016/04/06/las-medidas-cautelares/>

cida el decretar la medida cautelar. Conlleva presentar y explicar ante el juez la probabilidad -verosimilitud- de que el resultado del proceso sea favorable al actor, la probabilidad de que la pretensión que se ejercita sea procedente al momento de la decisión final; es una condición necesaria de verificarse por el juez y de acreditarse por el solicitante. Para ello, sin perjuicio de la presentación de argumentos, el solicitante deberá acreditar datos, justificaciones y/o documentos, que permitan al juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, a fundar un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. No se puede suponer que sean suficientes los hechos narrados en la demanda.

De ahí que el juez debe realizar un razonamiento previo analizando las probabilidades sólidas de que el peticionario o solicitante de la cautelar podría ser beneficiado en la decisión final. Esto puede ser visto como una valoración subjetiva del juez que podría ser discrecional sobre la apariencia que existe algún interés tutelado por el derecho.

Cabe resaltar que si bien, quien juzga, tiene la facultad de determinar las medidas cautelares que aseguren las resultas del proceso (con base a lo que se le solicitó), también lo es, que al resolver dicha petición debe analizar prudencialmente las circunstancias del caso concreto, con base a prueba fehaciente sobre: *a)* la titularidad del derecho infringido, *b)* la presunción razonable de la infracción o situación alegada y *c)* la verosimilitud respecto de la protección solicitada.

Lo expuesto, está también reflejado en un documento de la OMPI, así:

Las medidas cautelares proceden cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión y frustración del mismo por la demora del proceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente. Resulta claro que este tipo de medidas traducen la nota de urgencia, de inmediatez. El Tribunal apreciará la necesidad, alcance, duración y la exigencia o no de contra cautela para disponer dichas medidas. (...) La obtención de una medida cautelar, se funda en el peligro de la alteración o no de las circunstancias durante el tiempo del proceso, de manera que se tor-

ne imposible la ejecución de la sentencia definitiva. En base a lo visto, Barona Vilar señala que en los últimos años se ha producido una superación de la teoría clásica de las medidas cautelares y se ha sostenido que con ellas se cumple, en muchas ocasiones, una función que alcanza incluso la propia anticipación de la resolución que en su día se dicte, de modo que se supera el término tradicional de “cautela”, convirtiéndose las medidas cautelares en aquellos instrumentos que aseguran la efectividad de la sentencia que se pronuncie en su oportunidad”<sup>14</sup> [...].” (OMPI-SGAE/DA/ASU/cero cinco/cinco, de fecha tres de noviembre de dos mil cinco)

### **3. Principio *Inaudita altera pars***

En Guatemala las medidas cautelares en materia de propiedad industrial (solicitadas previamente o con la demanda) se “...tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni intervención de la parte demandada...” (principio *inaudita altera pars*, recogido en el art. 186 de la LPI).

La aplicación y cumplimiento de este principio o forma de proceder en su adopción, tiene un fin específico: evitar que el demandado realice actos que podrían aumentar los efectos de la infracción respecto de la cual se demanda (p.ej., que haga ventas fraudulentas a terceros, oculte productos o mercancía infractora, o bien haga desaparecer bienes que podrían ser susceptibles de embargo) o para evitar el riesgo de destrucción de prueba<sup>15</sup> o bien, asegurarla.

Este principio no es aplicable en todas las legislaciones; algunas aplican lo que fue la regla general consistente en la obligación del tribunal de hacer saber al demandado la petición de cautelares, confiriéndole audiencia para su defensa y posteriormente, visto el contradictorio en su discusión, el juez decida su procedencia o no. El principio *inaudita altera pars* es

---

<sup>14</sup> Vilar, S. B. (1998). Tutela cautelar en materia de Propiedad Intelctual. En R. Antequera, Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (págs. 111-147). Granada.

<sup>15</sup> Artículo 50.1.b; 50.2 del ADPIC.

excepción a esa regla; las legislaciones que lo han incorporado lo han hecho para evitar comprometer el correcto y adecuado fin de la medida cautelar y su adopción oportuna, frente a tener que agotar un procedimiento contradictorio previo. Ese contradictorio puede desarrollarse posteriormente para determinar la concurrencia de las razones de urgencia y verificación de la existencia de riesgo, dilucidándose y discutiéndose la medida en audiencia. La resolución, que debe ser en auto razonado, debe, necesariamente ser notificada inmediatamente a la ejecución de las cautelares<sup>16</sup>.

Sin perjuicio de la aplicación o no del principio *inaudita altera pars*, las siguientes tres consideraciones deben atenderse respecto de las cautelares:

Primero, otorgadas las cautelares (y ejecutadas, como lo establece la LPI), como regla general, debe ser notificada la contraparte a quien afecta la medida. Si la ley aplicable no contempla la opción de decisión sin previo contradictorio, se notificará la solicitud. Lo anterior tiene sustento en la observancia constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con lo cual se garantiza que aún y cuando se esté en conocimiento de cuestiones preliminares como medidas cautelares, exista el debate entre las partes y que el juez, por los medios que la ley procesal provea, pueda decidir después de escuchar a ambas partes o revisar su decisión al ser instado el remedio procesal correspondiente. El contradictorio, al instaurarse, coloca al juez en una posición más informada para decidir la procedencia o improcedencia de las medidas, ya que contará con elementos iniciales, indicios de prueba y argumentos de las partes para formarse un concepto y decretar o no las mismas o en su caso, revisarlas, modificarlas o denegarlas.

En Guatemala, las cautelares en procesos de propiedad industrial no se discuten previamente a la decisión del juez. El otorgamiento y el hacer efectivas las cautelares en esta materia, se lleva a cabo sin notificación previa al demandado o futura contraparte, justificado en que, en caso contrario, puede ocurrir que no sean eficaces al momento de decidir el litigio de-

---

<sup>16</sup> Así también lo refieren el Art. 50.4 del ADPIC. Véase Art. 50.2 del ADPIC y Art. 15.11, párrafo 17 del DR-CAFTA.

finitivo. El que se aplique el principio *inaudita altera pars* no conlleva, *per sé*, una violación al derecho de defensa del demandado, ya que la decisión del legislador, al normarlo de esa forma, ha sido correctamente, proveer de una tutela efectiva y oportuna en atención a los bienes jurídicos tutelados y poder, sobre bases razonables, atendiendo los presupuestos de las cautelares, proveer de un justo equilibrio de cara al proceso que se instaura o lleve a instaurar. Además, como se observa más adelante en este documento, existe el mecanismo procesal para la revisión de lo decidido por el juzgador.

La segunda cuestión que se observa es que el juez “deberá” ordenar y ejecutar las medidas que le soliciten, siempre que el solicitante hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y/o elementos que respalden la situación jurídica cautelable que se invoca, evidencia de la que se disponga razonablemente para presumir la infracción o la inminencia de ésta y que el juez estime que son necesarias. En todo caso, no hay espacio para la duda, de que corresponde al juez tomar la decisión sobre el otorgamiento o no de lo pedido.

La tercera situación que debe observarse es la motivación de la decisión de otorgamiento o denegatoria de la cautelar como garantía a una tutela judicial efectiva. En materia de propiedad industrial, la ley impone al litigante o peticionario una serie de requisitos de los cuales debe no solo argumentar sino acompañar a la solicitud de pedido, la prueba y evidencia de la que disponga, lo cual impone también al juzgador la obligación que en la resolución que se adopte al respecto, se establezcan con precisión y claridad, los efectos como los alcances de la medida que se otorga; aún y cuando la ley no contemple estas situaciones, corresponde a los jueces motivar de forma suficiente y exhaustiva esta clase de decisiones, incluso para el caso de denegar su otorgamiento.

#### **4. Medidas cautelares previas, con la demanda o con posterioridad a la presentación de la demanda en materia de Propiedad Industrial**

En los procesos civiles sobre propiedad industrial, las cautelares pueden solicitarse previo a la presentación de la demanda, con la demanda y posterior a su presentación. En Guatemala, la normativa que regula el pro-

ceso civil concentra las medidas cautelares en el CPCYM, y para los casos de Propiedad Industrial, la LPI provee un catálogo ilustrativo, no limitativo, de medidas cautelares, las que se complementan en varias instituciones de la regulación civil, como por ejemplo, parámetros de fijación de garantías en casos de valor determinado e indeterminado, la naturaleza jurídica y razón de las providencias de urgencia y la supeditación de la medida, entre otros. Sin perjuicio de la habilitación de solicitar las cautelares por la vía de diligencias previas, lo más común es que tales medidas se soliciten con la demanda.

Tratándose de medidas solicitadas previo a la presentación de la demanda, podrá el juez, en la misma resolución en la que declare su otorgamiento, requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos. El uso en la LPI de la expresión “podrá”, nos informa de que la norma jurídica que se refiere a las cautelares solicitadas previo a la presentación de la demanda no obliga al juez a imponer o requerir al actor, fianza o garantía razonable, previa ejecución de la medida. No siendo entonces obligatorio ese requerimiento, queda a discreción del juzgador la decisión de requerir la garantía previa en estos casos, resultando especialmente relevante la adecuada motivación y fundamentación en la resolución que se adopte.

Otra cuestión importante al momento de decidir sobre el requerimiento de la fianza o garantía, es que su imposición sea “razonable”. La LPI no establece un parámetro específico de fijación y en esa razón se integra con el CPCYM para la fijación de la garantía que regula para los casos de valor indeterminado que el juez lo valore conforme la importancia del litigio y para el caso de una demanda de valor determinado impone como parámetros no menos del diez por ciento y no más de veinte por ciento del valor del litigio. Ideal es que no se deba resolver conforme la importancia del litigio, porque todos son importantes conforme la pretensión que se hace valer en el proceso, por lo cual una decisión bajo esta premisa, coloca al juez en una posición delicada, o al menos ante la situación de ponderar unos casos como más importantes que otros, lo cual puede provocar que se adopte una decisión arbitraria y consecuentemente injusta para las partes.

Ese Art. 186 de la LPI, regula que cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta (posteriormente a presentada la demanda) no será necesario constituir garantía alguna porque la LPI ha definido que esos eventos están “exentos”, tal y como ocurre en los demás procesos civiles o mercantiles<sup>17</sup>.

### **5. Análisis de cautelares en casos de Propiedad Industrial y vía de impugnación del otorgamiento o denegatoria de cautelares**

Es entendido que quien inicia o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal (cuando la norma incorpora también disposiciones atinentes a la competencia desleal, como es el caso de la LPI), podrá pedir al juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o proteger una situación jurídica concreta. Las normas procesales normalmente refieren que el juez, según el caso y los elementos sobre los que base su análisis, decidirá denegar o en su caso, otorgar, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho de quien las pide. Es oportuno anotar que en la práctica la protección puede ser respecto de una infracción a derechos otorgados al peticionante como respecto del efecto que podría devenir de hacer valer un derecho derivado de un registro vigente que pueda acusar nulidad o anulación; ser objeto de cancelación; de acción de reivindicación; o, en el caso de competencia desleal, frente a acciones, omisiones o incluso invocación de derecho, en detrimento ilegítimo o injustificado de la competencia justa y el concurso de agentes en el mercado.

---

<sup>17</sup> Art. 532 CPCYM. “Medidas cautelares solicitadas en la demanda. Cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes, si la ley autoriza específicamente esa medida con relación al bien discutido; o si la demanda se funda en prueba documental que, a juicio del juez, autorice dictar la providencia precautoria...”.



Previamente en este artículo se ha indicado que el juez debe ordenar y ejecutar las medidas que se soliciten, siempre y cuando el solicitante acompañe prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que se disponga razonablemente, que permita arribar a la presunción razonable de la infracción o la inminencia de esta o de la afectación a una situación jurídica concreta. Sin esos elementos, el juez no puede analizar y determinar los fundamentos para otorgar la medida. Corresponde a la parte actora, presentar elementos que se correspondan a los presupuestos que deben concurrir para efectos de las medidas cautelares, con relaciones precisas y veraces, de forma que el juez cuente con elementos de derecho y de hecho claros y suficientes para poder tomar la decisión. En los sistemas atributivos de propiedad industrial, es prueba el certificado de registro expedido por la oficina competente (Registro de la Propiedad Industrial o denominación que tenga), que evidencia que el Estado ha otorgado un derecho sobre, p.ej., un signo distintivo, una invención (patente de invención), un diseño industrial, u otra categoría de propiedad industrial sujeta a ese sistema. Sin perjuicio de ello, las legislaciones sobre propiedad industrial, normalmente incorporan también disposiciones referentes a la cancelación, nulidad o anulabilidad de un derecho otorgado; dichas acciones, al ser invocadas, pueden igualmente ir precedidas por la solicitud de medidas cautelares, o que tal solicitud sea hecha con la demanda o bien, durante la tramitación del proceso.

En algunos casos, el legislador ha introducido presunciones legales respecto del derecho otorgado, que deben considerarse al analizarse una acción judicial en general o sobre medidas cautelares en lo particular. Por ejemplo, el Art. 186 de la LPI, indica: *Al ordenarse la providencia cautelar pertinente en el caso de una patente de invención, se supondrá que dicha patente es válida.*

En el caso Sanofi Aventis vs. Biocross, S.A. (Exp.01050-2009-0778. Oficial 1º (4488), Juicio Oral, Jzg, Tercero de PIC, Guatemala), promovido por infracción de patente de invención cuyas reivindicaciones cubrían el compuesto activo clopidogrel, el Juez otorgó medidas cautelares dirigidas a evitar la continuidad de la infracción (decreto de fecha 17 de agosto de 2009). El juzgador tuvo a vista evidencia sobre el derecho (patente de in-

vención) y el alcance de la misma (reivindicaciones), un medio científico de prueba por el que se determinaba que el compuesto activo del presumido producto “infractor” coincidía con la o las reivindicaciones aplicables y que tal producto contaba con un registro sanitario que habilitaba su comercialización, identificado con una determinada marca (Sildecross). El juzgador contó con elementos claros que satisfacían tanto el presupuesto de apariencia de buen derecho como el presupuesto de peligro en la demora y visto lo aportado para el análisis correspondiente, respecto de lo solicitado por la parte actora resolvió decretar como medidas precautorias (se presenta un resumen del contenido resolutorio del decreto): (i) ordenar al demandado cesar el ofrecer para la venta y/o vender así como cualquier otro acto de comercialización, del producto clopidogrel marca Sildecross (se identificó también el número de registro sanitario); (ii) ordenar a la Superintendencia de Administración Tributaria (bajo la cual se encuentra administrativamente la “aduana”) el no permitir la importación ni exportación del producto farmacéutico clopidogrel con marca Sildecross (y registro sanitario identificado).

En casos de nulidad o cancelación por falta de uso, por ejemplo, el actor puede no estar frente a una infracción como tal cometida por el demandado, pero su pretensión requiere contar con medidas para evitar hacer nugatorio un resultado favorable a su acción o que le preserven frente a potenciales acciones que podría promover la parte demandada y/o preservar una determinada situación jurídica.

En el juicio civil oral de cancelación de registro de la marca “DEL RÍO Y DISEÑO” (Exp. 01048-2006-07628, Jzg, Séptimo de PIC de Guatemala), promovido por Industrias del Atlántico, S.A. en contra de la entidad Beneficios e Inversiones, S.A., titular esta última de la marca DEL RÍO Y DISEÑO, en la clase 32), se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca referida, invocando un interés particular por el hecho de que la parte actora utilizaba el nombre comercial “Cervecería Río” y asociado al mismo, promocionaba su producto (bebida, en concreto cerveza) en el mercado guatemalteco. El actor solicitó al juzgado que, en tanto se sustanciaba el proceso, se decretara como medida cautelar, “la suspensión temporal del ejercicio de los derechos que la entidad titular de la marca DEL RIO y DISEÑO, princi-

palmente en la importación, oferta para la venta, venta o cualquier acto de distribución, circulación o comercialización...” de productos amparados con la marca objeto de cancelación. El actor presentó evidencia de la inexistencia de un registro sanitario asociado a la marca objeto de cancelación, cuyos productos bajo la cobertura registral, son productos regulados y, por ende, requieren de la autorización estatal para poder ser comercializados. El actor solicitó que la medida cautelar se extendiera a la prohibición de comercialización al demandado, por sí o a través de terceros. En este caso, la medida no fue solicitada por una infracción ya existente, sino para prevenir el conflicto que derivaba de dos derechos existentes: el del nombre comercial de la actora y el de un registro marcario de la demandada. La parte actora solicitó una medida cautelar para evitar que durante la sustanciación del proceso pudiera generarse un uso que afectara su derecho derivado del nombre comercial Cervecería Río y consecuentemente, afectara a sus productos y/o se generará una asociación de sus productos o los que la parte demandada pudiera llegar a ingresar al mercado.

El juez, por decreto de 13 de febrero del 2007, decidió otorgar la medida solicitada, resolviendo la suspensión temporal del ejercicio de los derechos que la entidad titular de la marca objeto de cancelación, ostentaba por efectos del registro marcario. No habiendo un registro sanitario que habilitara el uso del signo para comercializar los productos cubiertos (bebidas), habiéndose presentado con la solicitud de la medida información sobre el giro de la entidad titular de la marca cuya cancelación de promovía y considerando los elementos que el actor presentó respecto del uso del nombre comercial y la presencia que el actor tenía en el mercado, la medida se dictó atendiendo los presupuestos aplicables, siendo razonable en atención a los elementos a vista. Una medida cautelar de especial característica y alcance, pero apropiada en atención a los hechos y derecho.

En el mismo sentido se decretó medida cautelar en un caso de nulidad de registro marcario de la marca AGENDA ESCOLAR, clase 16, en el que la titular de la marca registrada había enviado notas a diferentes establecimientos educativos alegando el derecho exclusivo sobre el uso de la expresión AGENDA ESCOLAR, para identifica precisamente “agendas escolares” y reclamaba el que dichos establecimientos hicieran pago compensatorio por

el uso no autorizado de la marca “Agenda Escolar”, la que, aducía la parte actora, habían impreso en “las agendas escolares” que entregaban a padres de familia y alumnos. En el juicio oral de nulidad, el juez encontró que, ante las características del caso, aún cuando hay un registro otorgado, pero sujeto a un cuestionamiento sobre la compatibilidad o no del mismo frente a prohibiciones expresas en ley (juicio oral de nulidad de registro marcario), era razonable atender la solicitud de la parte actora, consistente en suspensión del ejercicio de los derechos derivados del registro marcario Agenda Escolar, clase 16, para amparar agendas, agendas escolares. El decretar una medida que limita o suspende el ejercicio de derechos derivados de un registro, resultará razonable y proporcional, atendiendo las circunstancias de hecho y derecho a vista y la situación jurídica cautelable, si con ello se previene la vulneración que, de esperar la sustanciación del proceso, podría tener un impacto material que podría ser, según el caso, hasta irreversible.

En el Exp. 01041-2017-01318, referente a demanda civil en vía oral de infracción de marca y de reivindicación de derechos marcarios, ante el Jzg. Cuarto de PIC de Guatemala, la entidad Grupo Eco, Sociedad Anónima (actora), demandó a la entidad Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La Mariposa, Sociedad Anónima (demandada) alegando que esta última comercializaba, sin contar con un signo distintivo inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual y sin autorización de la parte actora, el producto consistente en agua embotellada para consumo humano, con un signo que según la parte actora infringía la marca de su propiedad “ECO WATER”, inscrita para amparar productos de la clase 11. La marca reclamada, AQUA ECO, se encontraba en uso para identificar agua para consumo humano, embotellada (clase 32); la marca AQUA se encontraba registrada a favor de la demandada, la que además tenía en trámite la solicitud para registro de la marca mixta AQUA ECO (clase 32). La marca ECO WATER se encontraba en proceso de registro en clase 32, solicitud que fue interrumpida por una oposición formulada contra la misma. La actora argumentó que contaba con registro para ECO WATER en clase 11 (clase que ampara aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, ventilación y de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias), que contaba con solicitud de registro en trámite para la misma marca (Eco Water) en clase 32 y que ECO WATER, traducido al espa-

ñol es AGUA ECO. Reclamó como producto relacionado a los productos de clase 11 (en particular aparatos de distribución de agua), el agua embotellada para consumo humano, argumentando que por ello podía llegarse a la determinación de que, necesariamente, se generaría confusión en el público consumidor. La parte actora refirió que la demandada comercializaba el producto, que denominó producto infractor, en tiendas de conveniencia, supermercados, gimnasios, centros escolares, farmacias, restaurantes, cafeterías y otros sitios.

Con la demanda, se solicitaron medidas cautelares en contra de la demandada, habiendo el juzgado decretado, *inaudita altera pars*, en resumen, las siguientes:

a) La anotación de la demanda en el expediente de solicitud de registro de la marca “AQUA ECO”, ante el RPI. b) Se ordenó al RPI que se abstenga de conocer y resolver la solicitud de la marca “AQUA ECO” presentada por la demandada, hasta que quede firme la sentencia que ponga fin al proceso. c) Prohibición de traspaso o cesión de la solicitud de marca “AQUA ECO”, hasta que quede firme la sentencia que ponga fin al proceso, salvo que dicho traspaso o cesión se hiciera a la actora. d) Que la demandada se abstenga de utilizar en el comercio o de cualquier otra forma, la denominación AQUA ECO, en cualquier forma, modo o presentación. e) Retiro del mercado, en tanto se dicta la sentencia del proceso, de todos los productos que incorporen la denominación AQUA ECO; asimismo, retiro de cualesquiera medios publicitarios, escritos u orales, así como de redes sociales y cualesquiera otros medios de comunicación, de la denominación AQUA ECO y cualquier otra indicación relacionada con dicha marca. f) Cese en el despacho, distribución y comercialización en el mercado, en tanto se dicta la sentencia de este proceso, de todos los productos que incorporen la denominación AQUA ECO; asimismo, imponer la obligación a la demandada de solicitar y ordenar a sus proveedores el cese de venta de todo el inventario sobre los productos infractores que ostenten denominación AQUA ECO y que se retire inmediatamente los productos infractores de los anaqueles para la venta al público. g) Que la demandada se abstenga de exportar e importar productos con la denominación AQUA ECO, en cualquier forma, modo o presentación, ni etiquetas o cualquier material de publici-

dad o usado en el comercio que tenga esta denominación, librando los oficios correspondientes a las autoridades aduanales competentes.

Las medidas fueron objeto de revisión, a través de “incidente de revocación de providencias precautorias”<sup>18</sup>. Al resolver, la juez del proceso declaró “con lugar” el incidente de revocación y en consecuencia ordenó el levantamiento de las medidas decretadas en su resolución de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete. La parte demandada, entre otros argumentos, indicó que los canales de comercialización de los productos de la actora y de la demandada son distintos y el consumidor de los productos de la demandada es un consumidor especializado; que el radical “Eco” refiere a una característica que pueden tener diversos productos o servicios en el mercado, referente a que hay un componente “ecológico”, en beneficio o protección del medio ambiente, que se asocia a tales productos o servicios. La jueza de la causa, a raíz de lo analizado por efectos del contradictorio entablado por el incidente de revocatoria del decreto de cautelares, lo que apreció inicialmente como apariencia de derecho con base a la similitud de las marcas, lo reconsideró en atención a la clase de producto que cada parte comercializa, distribuye o fabrica requería de discusión y estimó que mantener las medidas decretadas perjudicaba la marcha normal de la empresa (medidas que la parte demandada argumentó como excesivas). El proceso fue diligenciado sin medidas cautelares a partir del auto que resolvió el incidente de revocación. En sentencia, primera instancia, la jueza declaró sin lugar la demanda de infracción de marca y reivindicación de la solicitud de marca promovida por la parte actora; la parte actora apeló la sentencia. La Sala que conoció de la apelación, confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia<sup>19</sup>.

En los distintos casos citados, el juzgador otorgó, denegó o revocó medidas cautelares a raíz de un análisis de hechos, evidencia y derecho. En

---

<sup>18</sup> En un apartado posterior en este artículo, se hace referencia a la vía procesal para la impugnación de medidas cautelares, particularmente cuando se decretan *inaudita altera pars*.

<sup>19</sup> La actora promovió una acción de amparo en contra de la sentencia dictada en apelación, la que está en trámite.

todo caso, el juzgador está llamado a realizar un examen detallado que le permita concluir sobre la pertinencia, momento, alcance y efectos de las medidas que se solicitan, procurando el equilibrio oportuno y adecuado que permita la sustanciación del proceso instado sin que se vulneren derechos del actor ni del demandado.

Debe también el juez considerar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas solicitadas frente a la presunta infracción, la verosimilitud del derecho y lo que se requiere con las cautelares y, ciertamente, considerar los efectos en el demandado (por ejemplo, en un negocio en marcha); para esto, debe entender el derecho invocado, determinarlo y tener claro el alcance que la ley define. Esto no significa de ninguna manera que se pretende desestimular la aplicación de medidas cautelares en procesos de propiedad industrial, al contrario, por la especial vulnerabilidad de los derechos tutelados (intangibles), las medidas cautelares son relevantes y su tratamiento en las leyes procesales está totalmente justificado. Lo que debe cuidarse, es el realizar el análisis detallado del derecho que se invoca frente a la presunta infracción o situación jurídica que se identifica como cautelable, la evidencia inicial con la que puede el juez valorar los hechos alegados, de forma que la decisión, resultado de un estudio apropiado del caso y elementos a vista, sea correcta y atienda, cuando se apliquen las medidas, los criterios de razonabilidad (respecto del tipo de medida) y proporcionalidad (el alcance de la medida).

Como concluyó la CCG: *“...la decisión del juez debe ser acorde y congruente no solo con la ley sino también con las circunstancias de hecho que consten en autos”*<sup>20</sup>.

El juez debe analizar que las medidas no excedan lo razonable en relación con el caso concreto. En ese sentido, la CCG ha indicado:

*“...En el presente caso, las postulantes reclaman contra la resolución [...] por la que como medida cautelar les prohíbe la importación, distribución, comercialización y publicidad del herbicida amparado con las marcas anteriormente indicadas, a nombre de la pos-*

---

<sup>20</sup> (Exp. 769-98, Sent. de 16 de marzo de 1999).

*tuante. Del estudio de los antecedentes, se establece que la medida precautoria analizada, no sólo excede la finalidad y naturaleza de las medidas cautelares propias del proceso civil, sino que entraña una violación a los derechos de propiedad del inventor garantizados por el artículo 42 de la Constitución Política, y al haber sido afectados en sus derechos, el amparo solicitado debe otorgar, debiendo para ello revocarse el fallo apelado, y, hacerse el pronunciamiento que en derecho corresponde”<sup>21</sup>.*

*“...Es criterio jurisprudencial sostenido en este Tribunal que las medidas cautelares persiguen asegurar provisionalmente los efectos de una decisión final de los tribunales de la jurisdicción ordinaria para los casos de declaratoria de viabilidad de pretensiones debatidas judicialmente, pero su petición debe ser idónea con respecto al derecho que se pretende preservar o asegurar, y su respaldo judicial congruente y razonable con el objeto del proceso. Todo esto con el objeto de evitar medidas que puedan derivar en transgresiones a derechos constitucionalmente protegidos...”<sup>22</sup>.*

Es prudente anotar también que las medidas no deben ser de imposible cumplimiento. El juzgador debe visualizar los efectos en el otorgamiento de las medidas y no decretar situaciones imposibles. Por ejemplo, la orden de retiro inmediato del mercado de todos los productos que incorporen una marca reclamada, tratándose de productos de consumo masivo que ya se encuentren en lugares de venta al menudeo, que han salido del control de la cadena de comercialización del demandado, por la sucesiva reventa del producto, puede resultar una acción no realizable, frente a, por ejemplo, ordenar el cese de la venta; en todo caso, el juzgador debe tomar en cuenta los elementos pertinentes para decidir).

La autora encuentra oportuno citar el criterio de la CCG que informa sobre la tarea del juzgador frente al proceso intelectualivo que lleva a cabo al

---

<sup>21</sup> (Exp. 769-98, Sent de 16 de marzo de 1999).

<sup>22</sup> (Exp. 769-98, Sent. de 16 de marzo de 1999; en ese sentido, Sent. de 9 de diciembre de 1993 -Exp. 139-93-; y de 7 de septiembre de 1999).



conocer y resolver sobre medidas cautelares, sea que otorgue, deniegue, o como resultado de un incidente de revocatoria, las modifique, confirme o revoque:

*“...si bien son los jueces de la jurisdicción ordinaria los únicos que, según la Constitución, tienen la facultad para decretar medidas cautelares, esta Corte ha sustentado que la decisión del juez debe ser acorde y congruente no solo con la ley sino también con las circunstancias de hecho que consten en autos. La resolución ajustada a Derecho debe reflejar que el juez ha apreciado, debida y racionalmente, las circunstancias del caso concreto para evitar fallos no razonables que se aparten de la verdadera tutela que los jueces deben dispensar. En lo que a medidas de garantía se refiere, es función del juez no solo apreciar su regulación legal sino también al momento de decretarlas, que tiendan de manera directa a preservar el derecho que se demanda, sin que implique en manera alguna, la pérdida u obstaculización de los de la otra parte, ya que ello equivaldría a condenarle sin juicio previo...”<sup>23</sup>.*

*“[...] Esta Corte ha sostenido, en más de tres fallos contestes y consecutivos, que las medidas cautelares persiguen asegurar provisionalmente los efectos de una decisión final de los tribunales de la jurisdicción ordinaria, para los casos de declaratoria de viabilidad de pretensiones debatidas judicialmente, pero sus alcances deben ser idóneos respecto del derecho que se pretende preservar o asegurar, y su respaldo judicial congruente y razonable con el objeto del proceso. Todo ello con la finalidad de evitar transgresiones a derechos y principios constitucionalmente protegidos. Son contestes en este sentido, entre otras, las sentencias de tres y diez de junio, dos de julio y veintisiete de noviembre, todas de dos mil ocho, dictadas dentro de los expedientes tres mil quinientos cuatro y tres mil quinientos tres, ambos*

---

<sup>23</sup> (Exp 769-98, Sent de 16 de marzo de 1999).

*de dos mil ocho (3504-2007, 3503-2007, 714-2008 y 1733-2008), respectivamente... ”<sup>24</sup>*

Al juzgador le toca la delicada tarea de analizar la pretensión de fondo de la demanda, el derecho invocado y las medidas cautelares solicitadas y decidir cuidando que el otorgamiento de cautelares no se constituya en un adelantamiento de criterio en el fondo del asunto. Debe el juzgador determinar si lo solicitado se trata de lo que en la doctrina se refiere a medidas cautelares de “función innovadora”; de “función asegurativa”; o de “función conservadora”, para que, de otorgarlas, su resolución sea adecuada en cuanto al sentido, alcance y efectos.

El decretar una cautelar en juicio no debe tener como fin la anticipación de la decisión acerca del fondo del asunto, ya que ello (discusión del fondo y el derecho) corresponde realizarse en la dilación y etapas del proceso, es por ello que se ha discutido que más que hacer justicia, la medida cautelar que se decreta tiene como fin primordial dar tiempo al juez para que se dilucide el litigio para poder hacer eficaz la ejecución de la decisión de fondo en la sentencia que podría llegar a dictarse (en particular las medidas de fin asegurativo y conservativo).

Las cautelares con finalidad de innovación o anticipación han provocado discusión y análisis en la doctrina como en la práctica, por el hecho de que existe una similitud o aproximación entre la medida cautelar de innovación y la medida ejecutiva que deba adoptarse para cuando se haga efectiva la sentencia. Lo anterior no implica que no deban dictarse, ya que a vista del caso y las circunstancias, podría ser justificado y necesario dictar medidas cautelares anticipativas; se llama la atención a que esta clase de cautelares deben analizarse con sumo cuidado antes de otorgarse, tanto para que el juez no anticipe criterio respecto de asunto que está conociendo como para que, según los elementos a vista, en la práctica no se condene a la parte demandada sin haber agotado el proceso judicial, como es debido. Las cautelares otorgadas en los casos referidos por acciones de

---

<sup>24</sup> Montero Aroca, J. y. (2001). Manual de Derecho Procesal Civil (Vol. Volumen I). Guatemala: Magna Terra.

cancelación por falta de uso y nulidad absoluta, la medida de suspensión de ejercicio de derechos, no anticipa el resultado del proceso, sino generó el equilibrio para poder desarrollar el proceso, dado que, ante la particular situación de las marcas registradas que fueron objeto de las acciones en cuestión, la discusión fondo se centraba en si esos signos debían o no mantenerse inscritos y en tanto ello sucedía, que el derecho que otorgan, no afectara al actor ni al mercado.

### **6. Impugnación de las medidas cautelares decretadas: el incidente de revocación**

En muchos casos, en el sistema procesal civil guatemalteco, el demandado normalmente acude al remedio denominado “revocatoria” para impugnar la resolución donde se decretan las cautelares. El punto respecto del remedio procesal utilizado es si, conforme la ley aplicable, es idóneo o no.

En muchos casos, los juzgados dan trámite a la revocatoria y puede ser que la acojan favorablemente, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares decretadas con la admisión de la demanda, modificándolas o denegando la petición. Si el juez da trámite y acoge la revocatoria, dejando sin efecto las medidas cautelares, la parte actora normalmente interpone contra dicho auto de revocatoria, nulidad por vicio de procedimiento. Dicha nulidad es objeto de rechazo de forma liminar por su notoria improcedencia, ya que la nulidad no es viable contra un auto de revocatoria<sup>25</sup>.

La resolución que otorga o deniega una solicitud de medida cautelar es calificada como un “decreto de trámite”. Los decretos son impugnables a través del remedio procesal denominado “revocatoria”. Conforme la juris-

---

<sup>25</sup> Jurisprudencia sentada por la CCG en el sentido que “... No genera agravio el acto procesal que rechaza una revocatoria planteada contra el rechazo de otro remedio procesal de similar naturaleza (nulidad), pues se generaría una cadena interminable de impugnaciones que irían en detrimento de los principios de seguridad, certeza jurídica, y de celeridad que den prevalecer en todo proceso judicial...” Exp. 3215-2017, Sent. de 29/01/2018. En igual sentido: Exp. 6128-2016, Sent. de 10/07/2017. Exp. 4993-2015, Sent de 04/03/2016. Exp. 1590-2017, Sent. de 14/11/2017.

prudencia emanada de la CCG, la resolución donde se decretan (otorgan) medidas cautelares, no es susceptible de impugnación a través del remedio procesal de revocatoria, no obstante que esta clase de resolución (decreto), sería susceptible de tal remedio.

La CCG ha determinado que la resolución que otorga una medida cautelar, debe impugnarse a través de un incidente, haciendo aplicación del incidente regulado en el artículo 534 del CPCYM. Los autores Mauro Chacón Corado y Juan Montero Aroca, han explicado al respecto que la aplicación de este artículo obedece a que *“... Tiene que ser posible que el demandado pida el levantamiento o la modificación de la medida cautelar acordada y ejecutada con base en que no concurren los presupuestos necesarios para decretarla. En el artículo 534 de habla de ‘mientras (las medidas) no sean revocadas o modificadas’, y en el artículo 537, inciso 2º, de que ‘la providencia fuere revocada’ [...] con ello ha de estimarse que existe base legal suficiente que el demandado formule la petición para que la medida sea levantada o modificada al haberse adoptado concurriendo todos los presupuestos exigidos por la ley. Lo que el CPCYM no dice es cómo se formulará la petición ni cómo se tramitará, pero lo razonable parece admitir la formación de incidente no suspensivo, a tramitar en pieza separada...”*<sup>26</sup>.

El CPCYM regula lo relativo a las Providencias Cautelares (Libro Quinto, Capítulo II, las Medidas de Garantía). En dicha normativa, el artículo 534 se refiere al principio *inaudita altera pars* (también referido en el artículo 186 de la LPI), bajo el cual la legislación local establece que las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan y surtirán todos sus efectos, no obstante, cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. Esta norma es claramente aplicable a los casos de las cautelares pedidas de forma previa o con la demanda, incluidos los casos de Propiedad Industrial.

---

<sup>26</sup> Montero Aroca, J. y. (2001). Manual de Derecho Procesal Civil (Vol. Volumen I). Guatemala: Magna Terra.

La CCG ha definido jurisprudencia en el sentido de que la vía para la discusión respecto del levantamiento o modificación de medidas cautelares, es el incidente de revocación:

*“...Los extremos anteriores ponen en realce que, en situaciones como la analizada, existen en la ley rectora del acto objetado procedimientos que, siguiendo las reglas de un debido proceso, permitirían al afectado lograr el levantamiento de la medida precautoria sin dejar desprotegidos los intereses del solicitante de ésta, sujeto a que, en una correcta aplicación del contradictorio, le asiste el derecho a la debida audiencia respecto de cualquier solicitud que pueda afectar la providencia cautelar que requirió...”<sup>27</sup>*

La CCG, en la sentencia citada, indica que su conclusión se sustenta en jurisprudencia sentada en Sent. de once de septiembre de dos mil dos, Exp. 850-2001, en cuya motivación se expresó:

*“...La estimación que hace el juez de la necesidad de una medida precautoria con base en la exposición de hechos y circunstancias especiales apreciadas en la demanda y el conjunto de documentos que la apoyan, no constituyen error por el hecho de que éste con posterioridad, al tener el panorama completo de la Litis, concluya en que probablemente la medida no era necesaria o, al menos, no tan gravosa, lo que podrá apreciar con la inconformidad que le manifieste quien sufre la medida cautelar, circunstancia ante la cual, conforme a las normas ya citadas en este fallo [artículos 531 y 533 del Código Procesal Civil y Mercantil] podrá revertir su medida, claro está, previo agotamiento de las vías previstas en las normas aplicables (...) esta Corte concluye que en el caso bajo análisis no concurre agravio sobre quien solicita la protección constitucional, pues el recurso de revocatoria no constituye el medio idóneo para lograr el levantamiento del embargo decretado, por lo que la resolución que no acoge este remedio, no pudo producirle agravio al postulante. Además, dicho sujeto tuvo a su alcance provocar el reexamen de este punto —en resguardo*

---

<sup>27</sup> (Exp. 5315-2015, Sent. de 23 de noviembre de 2017).

*del derecho de audiencia del solicitante de esa providencia-, por cualquiera de los medios previstos en la ley de la materia para el efecto [reducción, sustitución, contragarantía, y solicitud de revocación de la medida]. Refuerza ese argumento, lo expuesto por esta Corte en el expediente 698-2004 antes aludido, en el que se levantó una medida precautoria por medio de resolución que acogió un recurso de revocatoria. En ese caso este Tribunal determinó: ‘...La estimación de la vía errada [revocatoria] [...] para lograr [...] el levantamiento de una medida cautelar que consideraban perjudicial; misma que atendiendo al procedimiento instituido para tramitar y resolver el recurso de revocatoria, no permite conferir a quien logró el otorgamiento de la medida, la audiencia debida respecto de los argumentos esgrimidos en el referido recurso...’.*

Para completar el análisis y referencia de doctrina constitucional, es oportuno citar también la sentencia de la CCG, que claramente reiteró el criterio que se ha expuesto anteriormente:

*“...El artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil regula: las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se piden y surtirán todos sus efectos, no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. Tomando en consideración que las medidas cautelares se adoptaron inaudita altera parte, es decir, sin oír al demandado, el referido artículo dispone que las medidas subsisten y surtirán todos sus efectos no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellas se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. De lo anterior se advierte que la ley procesal civil viabiliza la solicitud de revocación de las providencias precautorias decretadas, por parte de quien se considere afectado, siempre que existan elementos que conduzcan al juzgador a revisar su decisión por no concurrir los presupuestos exigidos para decretarlas, petición que deberá tramitarse en la vía de los incidentes conforme lo regulado en la Ley del Organismo Judicial”<sup>28</sup>.*

---

<sup>28</sup> (Exp. 1620-2018, Sent. del 12 de mayo de 2020).

Nótese del análisis efectuado y la jurisprudencia citada, que a través del incidente de revocatoria de medida cautelar (o revocación, como también se le denomina en la práctica), se habilita el contradictorio para que en adición a la parte actora, que obtuvo el otorgamiento de la cautelar y que podrá argumentar en favor de su conservación, pueda el demandado cuestionarla, presentando razones y evidencia para su modificación o levantamiento, sea porque es desproporcionada y le sea en extremo perjudicial o porque tenga argumentos que rebatan sustancialmente los presupuestos valorados por el juzgador. Ese contradictorio permitirá que el juez cuente con mayores elementos, indicios y presunciones para decidir de forma razonable y proporcionada, decidiendo sobre la confirmación de las medidas y mantenerlas vigentes o en su caso, ordenar su modificación o levantamiento.

En los procesos de conocimiento, como en el caso de los procesos de propiedad industrial, esta norma es la que corresponde aplicar por el demandado para el caso de solicitud de modificación o levantamiento (revocar) de la medida cautelar, proveyendo información que justifique su argumentación. Esto se afirma aún frente al argumento de que la LPI, que es ley especial, dispone en el Art. 188 que una vez otorgada una medida cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, no podrá dejarse sin efecto mediante caución o garantía razonable, ya que no se trata de definir caución o garantía, sino de discutir, mediante el contradictorio, a través del incidente de revocatoria de medida cautelar, los elementos que justifiquen que se mantenga, modifique o levante.

Se concluye que es prudente, acertado y viable el argumento de la CCG, de que es por la vía del incidente que debe discutirse sobre el pedido de modificación o levantamiento de una medida cautelar, por razones del debido proceso. Sin perjuicio de que esa discusión podría ser un tanto más rápida por la vía de la revocatoria, dicha vía obviaría el contradictorio, limitando la decisión del juez a contar con elementos de juicio como resultado de la argumentación y evidencias de ambas partes.

Por el contrario, la “denegatoria” de una medida cautelar, sí es objeto de “revocatoria”, ya que aún no se habilita el contradictorio, bajo el

principio *inaudita altera pars* que la ley prevé y que sigue siendo aplicable para que el actor discuta con el tribunal una denegatoria.

La circunstancia de que los decretos que admitan para su trámite las demandas sean susceptibles de ser cuestionadas por medio de la revocatoria de ninguna forma supone que todas las declaraciones judiciales contenidas en ese decreto de admisión a trámite puedan ser cuestionadas por medio del referido remedio de revocatoria. Lo anterior, porque la revocatoria fue configurada por el legislador para atacar, en los decretos, errores de trámite, para que los mismos sean dejados sin efecto; en específico, los actos judiciales que pueden adolecer de dos tipos de defectos: los errores de contenido y los vicios de forma.

Zanjada la duda sobre la vía para habilitar en Guatemala, el contradictorio cuando se han decretado medidas *inaudita altera pars*, se reitera también en que no hay duda de que las medidas cautelares son esenciales para la tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial. El actor debe responsablemente proveer al juzgador los elementos que evidencien la satisfacción de los presupuestos para pueda decretarse el otorgamiento y debe ser objetivamente medido respecto de lo que solicita y su alcance, debe abstenerse de pretender sorprender al juez en su buena fe. Caso contrario, estará atentando contra el sentido de las medidas cautelares y podrían esas maniobras, afectar la credibilidad y disposición de los juzgados de cara a las peticiones de cautelares. El juzgador por su parte, debe tener presente que los bienes protegidos por la propiedad intelectual son bienes inmateriales (bienes intangibles) y que esa naturaleza hace a las categorías de la propiedad intelectual en general especialmente vulnerables, lo que demanda un análisis pronto y efectivo respecto de las cautelares solicitadas y la decisión correspondiente. Debe el juzgador entender correctamente el derecho que se invoca y su relación respecto de la infracción que se alega y dictar medidas razonables y proporcionadas y de forma oportuna. El juez, en el proceso decisorio, puede considerar, parafraseando a Don Quijote (Miguel de Cervantes y Saavedra, El Quijote de La Mancha), no ser siempre riguroso, ni siempre blando, debe escoger el medio entre estos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Esto es, debe analizar y decidir sobre las cautelares, sensibilizándose, tomando visibilidad de lo que le



permita una decisión justa, frente a los argumentos, derecho y presupuestos.

Concluyo citando lo que atinadamente señaló el jurista argentino Guillermo Cabanellas de las Cuevas, citado por Fernando Juárez<sup>29</sup>, *“Desde un punto de vista lógico, los derechos de propiedad intelectual sólo adquieren un contenido jurídico efectivo una vez que cuentan con un marco normativo que permite su ejercicio y la imposición de su observancia. Desde el punto de vista práctico, solamente un sistema procesal y judicial eficaz permite que los derechos intelectuales adquieran un valor económico acorde con las disposiciones sustantivas en la materia”*.

### **Conclusiones**

El juez debe sensibilizarse a la particular naturaleza de los derechos de propiedad intelectual: bienes inmateriales o intangibles. Esta naturaleza representa mayor vulnerabilidad a ser sujetos de infracción (o se vean ante la inminencia de la misma) y justifica que el sistema procesal urja que las cautelares, al ser solicitadas, sean evaluadas y resueltas sin dilación.

El actor debe proveer al juzgador los argumentos, explicación y evidencia que razonablemente muestren la situación jurídica cautelable (aparición de buen derecho) y el peligro en la demora, contextualizando la probabilidad o verosimilitud de que su pretensión podría ser acogida favorablemente al concluirse el proceso. El juez debe examinar los presupuestos en el contexto de los elementos que motivan la solicitud, la litis (o potencial litis, cuando se solicitan previamente), incluyendo la inminencia de una infracción o los efectos del ejercicio de un derecho y resolver oportunamente.

---

<sup>29</sup> Fernando Juárez. Las medidas cautelares en las patentes de invención. VI Curso Intensivo de Posgrado - “Propiedad Industrial”. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, consultado en

[https://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/401\\_AV\\_05.htm#\\_ftn5](https://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/401_AV_05.htm#_ftn5)

El juez, al otorgar medidas cautelares en materia de propiedad industrial, debe ser claro en determinarlas, incluido su alcance. Debe el juez cuidar el no decretar medidas imposibles de cumplir.

El juzgador debe atender la proporcionalidad debida al decretar una medida, como cuando, de aplicar, decida solicitar garantía. La solicitud de garantía debe ser proporcional y razonable y no debe constituirse en una forma de desestimular el acceso a las medidas precautorias.

La dilación en la evaluación y decisión respecto de una medida cautelar en materia de propiedad industrial, pueden afectar el derecho del peticionante de una forma irreversible.

El principio *inaudita altera pars* se ha incorporado para evitar comprometer el correcto y adecuado fin de la medida cautelar y su adopción oportuna, frente a tener que agotar un procedimiento contradictorio previo. Ese contradictorio puede desarrollarse posteriormente para determinar la concurrencia de las razones de urgencia y verificación de la existencia de riesgo, dilucidándose y discutiéndose la medida en audiencia, garantizando así el derecho de defensa. En la legislación guatemalteca, tal revisión procede a través del incidente de revocatoria.

### Abreviaturas

Art.	Artículo
CCG	Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala
CPCYM	Código Procesal Civil y Mercantil de la República de Guatemala
Exp.	Expediente
Jzg	Juzgado
PIC	Primera Instancia Civil
LPI	Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala, Decreto del Congreso 57-2000 y sus reformas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
RPI	Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala
Sent.	Sentencia

### **Bibliografía**

Bustamente Alarcón, R. (2001). Derechos Fundamentales y proceso justo. Ara.

Chamorro Bernal, F. (1994). La Tutela judicial efectiva. Barcelona: Bosch.

Cuevas, G. C. (s.f.). Derecho de las Patentes de Invención. Heliasta.

Gervais, D. (1998). The Trips Agreement. Drafting History and Analysis. Londres: Sweet & Maxwell.

Juárez, F. (s.f.). Las medidas cautelares en las patentes de invención. VI Curso Intensivo de Posgrado "Propiedad Industrial". Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Lipszyc, D. (1993). Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires, Argentina: UNESCO.

Lujan Tupez, M. E. (2004). Teoría de la Argumentación. En razonamiento Jurídico. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Melendo, N. A.-Z. (1944). Sistemas de Derechos Procesal. Buenos Aires, Argentina.

Montero Aroca, J. y. (2001). Manual de Derecho Procesal Civil (Vol. Volumen I). Guatemala: Magna Terra.

Palacios, C. (6 de abril de 2016). Las medidas cautelares. Obtenido de Enfoque jurídico: <http://enfoquejuridico.org/2016/04/06/las-medidas-cautelares/>

Palacios, M. A. (2000). Propiedad Intelectual. Temas Relevantes en el escenario Internacional. SIECA-USAID. Guatemala: Editores Guatemala.

Palacios, M. A. (2006). Para optimizar los beneficios y reducir los perjuicios en propiedad intelectual. En Investigaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Guatemala: ASIES.

Palacios, M. A. (2006). Propiedad Intelectual y la Institucionalidad Regional para su implementación en CAFTA / TLC Alcances de DR-CAFTA en el Marco de la Integración Centroamericana (CIDH 2006).

Ramos, M. O., & Cuadrado, M. P. C. (1996). La tutela judicial cautelar en el derecho español. Editorial Comares.

Ramos Romeu, F. (2006). Las Medidas Cautelares Civiles: análisis jurídico económico. Barcelona: Atelier.

Veramendi Flores, E. (s.f.). El nuevo presupuesto de la medida cautelar: la Razonabilidad. Boletín de Derecho, 1-13.

Vilar, S. B. (1998). Tutela cautelar en materia de Propiedad Intelectual. En R. Antequera, Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (págs. 111-147). Granada.





México

## **La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un referente axiológico en el sistema de propiedad intelectual de México**

*Por Juan Antonio Rodríguez Corona \**

### **Resumen**

La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con 12 años de existencia. Constituye una de las instituciones más respetadas y consolidadas del acabado sistema de propiedad intelectual en México. Su vocación a favor del respeto, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual resulta innegable para el foro, la academia y el sistema de administración de justicia todo. Su génesis, evolución y consolidación caminan de la mano con los valores más altos del Estado de Derecho Mexicano.

---

\* Magistrado titular de la Tercera Ponencia. Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. México. Licenciado en Derecho, Universidad de Guanajuato. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Iberoamericana. Especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ha impartido Conferencias sobre temas relacionados con Derechos Humanos, Estado de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual.

## Introducción

Haber sido considerado como conferenciante en el *Seminario nacional sobre los procedimientos penales en materia de propiedad intelectual destinado a jueces y fiscales*, organizado el pasado diciembre 2020 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, representó para mí un timbre de orgullo y motivo de una sincera satisfacción.

Cumplido el delicado encargo, recibí por parte de la Directora María Gabriela Talavera, titular del departamento de Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, la gentilísima convocatoria para participar en una obra editorial vinculada con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, lo cual me obligó a discurrir qué conceptos podría compartir que importara interés al lector latinoamericano y allende las fronteras y, al mismo tiempo, estar a la altura de los temas que con toda solvencia habrían de exponer Magistradas y Magistrados de nuestra región.

Decidí entonces comentar la feliz experiencia que México registra con la existencia de la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con esta determinación, el objetivo fue redactar algunas líneas que permitan al lector aproximarse a una de las instituciones más sólidas del sistema de propiedad intelectual de mi país.

Es mi genuina pretensión que las siguientes líneas puedan representar alguna utilidad en la necesaria dialéctica sobre los derechos de propiedad intelectual, su debida tutela y justa reivindicación a la que sin duda están abocados los esfuerzos de todos nuestros países.

### I. Origen

Creada en el año 2009, la Sala especializada en materia de propiedad intelectual ya rebasó su primera década de vida institucional. Adscrita al Tribunal Federal de Justicia Administrativa –una de las instituciones más serias y respetadas del Estado Mexicano que en este año 2021 celebra 85 años de existencia institucional–, representó el primer órgano jurisdiccional

al interior del propio Tribunal que reconoció una competencia por materia en forma exclusiva proyectada en todo el territorio nacional.

Esta decisión guardó implícita y explícitamente una gran responsabilidad. El hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa se constituyó en el año de 1936 como un Tribunal cuyo perímetro jurisdiccional se acotaba a la materia fiscal<sup>1</sup>. Con el devenir del tiempo, los resultados alcanzados y el prestigio obtenido, su órbita competencial se expandió a la materia administrativa *lato sensu* y su presencia territorial se consolidó notablemente.

---

<sup>1</sup> “...por eso que, al pedirme el Secretario de Hacienda Bassols parecer en diciembre de 1934 acerca de las modificaciones que convenía introducir en la Ley de la Tesorería de la Federación, sugiriese yo que el juicio sumario de oposición se suprimiera y en su lugar se crease un procedimiento moderno, rápido, eficaz, a cargo de un tribunal administrativo especializado e independiente, que recogiera y armonizara tanto las experiencias mexicanas como lo que fuese aprovechable de la legislación y la doctrina extranjera. El Ministro acordó que se formara una comisión compuesta por Manuel Sánchez Cuen, por Alfonso Cortina y por mí, para que hiciera un estudio de la idea y eventualmente redactara un proyecto. Durante los primeros meses de 1935 los comisionados nos reunimos casi todas las noches a trabajar en aquel grato encargo y tuvimos listo el proyecto para la consideración del Secretario de Hacienda en el mes de mayo. Vino entonces la histórica crisis política del mes de junio y con ella la renuncia de don Narciso Bassols y la llegada de Don Eduardo Suárez. Don Eduardo se satisfizo de que habíamos tomado la literatura extranjera entonces a nuestro alcance sobre lo contencioso administrativo y particularmente en materia fiscal; pero ninguna consulta de doctrina o legislación extranjera eliminaba un problema central, específicamente mexicano, a saber, determinar si seguía siendo verdadera la tesis fijada por la Suprema Corte de Justicia, en el siglo pasado, a propuesta de Vallarta, sobre que la justicia administrativa no podía establecerse en México por ser contraria al artículo 50 de la Constitución de 1857, correspondiente al 49 de la de 1917, según el cual “no podrán reunirse dos o más de estos poderes –el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– en una sola persona o corporación”. Afortunadamente el Secretario Suárez coincidió con nosotros en que la vieja tesis de la Suprema Corte de Justicia, elaborada para negar validez a la Ley Lares de 1853, dictada durante el Gobierno de Santa Anna, no era aplicable a los tribunales administrativos que se creasen de acuerdo con las modernas concepciones del derecho”. CARRILLO Flores, Antonio, *Un Testimonio*, Manuel Casas. Impresor, México. 1966. pp. 10-12.



Ya con el siglo XXI, vendría la decisión de plata: crear una primera sala regional especializada precisamente en la materia de propiedad intelectual con jurisdicción en todo el país, su sede descansaría en la ciudad de México y se ocuparía de atender y resolver tanto los asuntos que se encontraban en trámite en las diversas salas regionales del Tribunal como los que a partir de su formal inicio de operaciones se presentaran ante ella<sup>2</sup>.

El reto fue fantástico. La competencia sobre propiedad intelectual ya se tenía al interior del Tribunal, sólo que dispersa en las distintas salas regionales que lo integran y que físicamente se ubicaban en la propia Capital y en el interior de la República Mexicana.

---

<sup>2</sup> “Para todos es sabido que a partir de la negociaciones para integrar desde la óptica económico-comercial a Norteamérica por virtud de un Tratado de Libre Comercio, nuestro país se vio en la necesidad de vigorizar la materia de Propiedad Industrial, lo que determinó incluso la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico-legislativo a fin de estar en condiciones de afrontar —en armonía con nuestros próximos socios comerciales—, los retos y compromisos que se avecinaban y que finalmente desembocaron en lo legislativo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de la Propiedad Industrial en el año 1991 y en el contexto internacional, con la entrada en vigor del citado Tratado en el año de 1994. De la mano con estas decisiones, resultó un imperativo el que se generara un cuerpo de abogados debidamente capacitados, actualizados y comprometidos con la Propiedad Industrial a fin de que, desde la órbita jurisdiccional. Se abocara a resolver sobre la legalidad de las actuaciones que realizaban autoridades del orden administrativo como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, principalmente. Esta circunstancia se salvó —como ya se expuso—, con la inteligente determinación del Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de crear una Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, lo que vendría a reflejar dos conclusiones de primer orden, a saber: i) la importancia de la Propiedad Intelectual para la Justicia Contencioso-Administrativa en México y ii) la vocación de este Órgano Jurisdiccional para perfilar la existencia de Salas Especializadas en diversas materias jurídico-administrativas que vendrían a consolidarse en los años siguientes”. RODRIGUEZ CORONA, Juan Antonio, “La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apuntes y Reflexiones”. *Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, México, 2019, pp. 197-198.

Al concentrar los esfuerzos jurisdiccionales en una sola sala regional ubicada en la Ciudad de México, integrada con personal debidamente capacitado en la materia, existía el temor fundado de que el tiempo de atención y resolución de los asuntos se comprometiera y, por tanto, esta eventual circunstancia llevara a algunos integrantes del foro a añorar el modelo previo que si bien podría tener el inconveniente de que entre algunas salas regionales pudieran emitirse criterios jurídicamente contradictorios, ello era preferible por la oportunidad y diligencia en el despacho de los asuntos.

## II. Arquitectura legal y reglamentaria

Debemos saber que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la *Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa*. Para los efectos del presente apunte, conviene decir que en su numeral 28 quedó establecido lo siguiente:

“Artículo 28. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente:

- I. Ordinarias...
- II. Auxiliares...
- III. Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento Interior de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y
- IV. Mixtas...”.

Por su parte, el *Reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa* previene en su dispositivo 50 el siguiente texto:

Artículo 50. El Tribunal tendrá Salas Regionales Especializadas cuya denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente:

- I. Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, con sede en la Ciudad de México y competencia material para tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que se promuevan en la vía tradicional o en línea,

contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 3, fracciones I, IV, XII, XIII, XV, y último párrafo de la Ley, dictadas en aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como de otros ordenamientos jurídicos nacionales o internacionales que regulen a dicha materia de Propiedad Intelectual, o por las autoridades encargadas de aplicar y de observar dichas normas, así como aquellos juicios en los que se controviertan, o que tengan alguna injerencia, derechos derivados de la citada materia;

II a VI...”.

### III. Estructura orgánica

Como quedó expuesto en líneas precedentes, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual fue concebida como una Sala Regional, pero con competencia material exclusiva. Luego entonces, responde *esencialmente* a la estructura reconocida para las Salas Regionales preexistentes.

Se integra por tres Magistrados cuyos nombramientos —en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— son propuestos por el Presidente del República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Acompañan en la labor jurisdiccional a cada titular de ponencia, cuatro secretarios de acuerdos y éstos, contarán con el apoyo de respectivos oficiales jurisdiccionales. Cada ponencia guardará dos archivistas para la atención de este neurálgico departamento.

La Sala Especializada registra, además, dos actuarios para la atención de esta estratégica responsabilidad y dos oficiales de apoyo para labores administrativas *in genere*. Finalmente, cada Magistrado cuenta en ponencia con el auxilio de un titular responsable de la secretaría particular.

#### IV. Perspectiva actual

Como Magistrado orgullosamente adscrito al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde hace algunos años integro el pleno jurisdiccional de su Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual. A partir de esta honrosa posición, he tenido oportunidad de advertir y confirmar cómo es que la determinación del Pleno de la Sala Superior –*máxima autoridad jurisdiccional de este Tribunal*–, resultó una decisión visionaria, inteligente y eficaz para el sistema de propiedad intelectual en México y la justicia administrativa toda.

El hecho de contar con un órgano jurisdiccional único, especializado en esta materia, con jurisdicción en todo México, ha permitido que los asuntos sometidos a su consideración sean resueltos por el cuerpo colegiado bajo una sostenida disciplina en cuanto a la emisión de criterios jurídicos se refiere.

En este sentido, no resulta pretensioso el afirmar que las autoridades administrativas pertenecientes al sistema de propiedad intelectual mexicano (IMPI<sup>3</sup>, INDAUTOR<sup>4</sup>, SNICS<sup>5</sup>) –*cuya legalidad de los actos administrativos y resoluciones que emiten o dictan sea sometida a consideración de esta Sala Especializada vía juicio de nulidad*–, orientan su dedicada y especializada actuación a partir de los criterios jurídicos pronunciados precisamente por este órgano jurisdiccional a través del dictado de sus sentencias, resoluciones interlocutorias o acuerdos de trámite<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

<sup>4</sup> Instituto Nacional del Derecho de Autor.

<sup>5</sup> Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

<sup>6</sup> “En el caso concreto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), le corresponde a la Sala Superior, ya sea en Pleno o en Secciones, fijar a través de sus jurisprudencias los criterios unificadores válidos y obligatorios para todas las Salas Regionales, tal y como lo establece la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) en su artículo 75 y 24 del Reglamento Interior vigente del tribunal.

Ahora bien, hay un hecho que puede marcar la diferencia en el caso de la propiedad intelectual y éste es que, a lo largo de los más de diez años de operación y fun-

Siempre he sostenido que la participación del foro en el cotidiano quehacer de la Sala resulta vital. Especializado, respetuoso y comprometido con la materia, hemos procurado mantener un dialogo cordial con sus integrantes a fin de exponer criterios jurídicos de trascendencia, participar en eventos de naturaleza académica o incluso, intercambiar puntos de vista sobre los alcances de una determinada Jurisprudencia o Ejecutoria dictada por el Poder Judicial de la Federación que nos vincula a todos<sup>7</sup>.

Se impone decir que las sentencias definitivas que emite la Sala Especializada pueden ser impugnadas por los particulares que resulten inconformes con lo resuelto, vía *Juicio de Amparo Directo* ante el Poder Judicial de la Federación, cuya labor se divide territorialmente en *Circuitos*. El Primer Circuito corresponde a la Ciudad de México. Luego entonces, es el

---

cionamiento de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), la Sala Superior del Tribunal ha venido dejando de interpretar las leyes en materia de propiedad intelectual, en gran medida como un efecto derivado de la especialidad de la SEPI.

Esa circunstancia hace que la Sala Superior sólo conozca casos verdaderamente excepcionales en materia de propiedad intelectual, siendo éstos, principalmente, los que tienen implícita una carga política o económica (que no cuantía).

En tal contexto, los Criterios Aislados de la SEPI, conocidos como Tesis, poseen una relevancia fáctica mayúscula, al tener un papel que guarda proporciones, equivalentes y limitadas al de una jurisprudencia emitida por la Sala Superior; ya que, al final, son los criterios que de manera más puntual y cotidiana influyen en el desarrollo de la materia de la propiedad intelectual". CABRERA, Ramón, *Propiedad Intelectual. La visión de quien juzgó*, Burgoa Editores, S.A.S, México, 2020, pp. 18-19.

<sup>7</sup> "Otro factor que reclama nuestro análisis es la necesidad de que en todo el sistema administrativo-jurisdiccional que tutela los derechos vinculados a la Propiedad Intelectual se cuente con personas profesionales, capacitadas y especializadas en la materia. En esta tesis, considero que el Poder Judicial de la Federación y, concretamente el Consejo de la Judicatura Federal podría valorar la pertinencia de determinar que un cierto número de Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados Federales que hoy conocen de las impugnaciones respecto de las determinaciones que emite la Sala fuesen especializados en la materia". RODRIGUEZ CORONA, Juan Antonio, *Op. cit.*, nota 2, p. 206.

Primer Circuito –que lo integran veintitrés Tribunales Colegiados de Circuito– el que revisa la labor jurisdiccional de la Sala.

Destaca el hecho de que del universo de sentencias emitidas por nosotros que resultan combatidas a través del referido medio de impugnación, aproximadamente en un 85% se confirma nuestro criterio jurídico y, por tanto, niegan el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.

Por otra parte, derivado de mi responsabilidad jurisdiccional, he tenido la oportunidad de asistir y participar en diversos foros y eventos de propiedad intelectual tanto en mi país como en algunas naciones de América Latina y Europa y, al desplegar en ellos la experiencia de nuestro Tribunal, he podido constatar con satisfacción y agrado que el hecho de que México cuente con una Sala Especializada en esta materia, con su competencia reconocida, su estructura interna y los resultados obtenidos, es motivo de singulares reflexiones, intercambio de puntos de vista y de experiencias personales e institucionales.

Es importante mencionar que esta Sala Especializada guarda un especial e importante vínculo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A través de la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, se mantiene un comunicación respetuosa y constante que descansa esencialmente en temas de capacitación y actualización en lo que se procura que asistien y participen el mayor número posible de servidores públicos adscritos a la Sala.

Al momento de redactar estas líneas, el inventario de la Sala se ubica en poco menos de dos mil asuntos, los cuales están distribuidos de manera relativamente equitativa entre las tres ponencias<sup>8</sup>. Si desplegamos una

---

<sup>8</sup> De conformidad con el reporte de <movimiento de expedientes que reflejan existencia de juicios>, que se emite mensualmente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que hace al pasado mes de marzo de este 2021, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual registra el siguiente inventario distribuido por ponencia, a saber: primera ponencia registra un total de 518 asuntos, segunda ponencia 645 asuntos y tercera ponencia 692 asuntos.

radiografía cualitativa, ésta nos muestra que el 65% corresponden o están relacionados con registros marcarios; 10% a la figura de patente; 10% son causas relacionadas con derechos de autor; 10% vinculado a expedientes contenciosos y el 5% restante a conceptos poco frecuentes como *secretos industriales* o los relacionados con *variedades vegetales*.

Después de más de 25 años, la vida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyó. A partir del pasado 1º de julio del 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) regula el comercio de la región de América del Norte y, de modo específico, contempla un destacado capítulo en materia de propiedad intelectual, importantísimo para el desarrollo y la competitividad de los tres países. Derivado de lo anterior, en esa misma fecha –1º de julio del 2020– se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Adicionalmente, se publicó también un decreto por virtud del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Se explica lo anterior bajo un objetivo cierto y fundamental: armonizar y ajustar la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual respecto de las obligaciones y deberes asumidos por México en el marco del citado instrumento internacional.

Ahora bien, en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se prevé en su Título Séptimo –*De las infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos*–, Capítulo III –*De los Procedimientos Jurisdiccionales*–, Artículo 407, tercer párrafo lo siguiente:

Artículo 407.- “...

...

Es competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento emitidos por el Instituto en su carácter de autoridad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte”.

Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor dispone en su Título XI *–De los Procedimientos–*, Capítulo I *–Del Procedimiento ante Autoridades Jurisdiccionales–*, numeral 214, establece la siguiente redacción:

“Artículo 214.- En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto, y conocerá del juicio contencioso administrativo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Evidentemente, los artículos de previa cita vinculados con los preceptos que establecen la existencia y competencia de la Sala Especializada *– que ya fueron expuestos en el apartado II de este estudio–*, serán los que se deban surtir plenamente en cada causa a fin de que este Órgano Jurisdiccional resulte plenamente competente para conocer y resolver cada asunto.

No pretendo descubrir ningún mediterráneo: la actual pandemia de COVID-19 alteró en forma sensible la vida cotidiana de la especie humana en todo el orbe. En México (y seguramente en muchas latitudes), una de las actividades que se vio afectada fue precisamente la administración de justicia *–actividad esencial de todo Estado–*. En este sentido, debe destacarse la respuesta otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo general y, en particular, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual que buscaron maximizar en todo momento el uso de las tecnologías de la información y, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitieron, realizar labor presencial en nuestro órgano jurisdiccional.

Al respecto, don Mauricio Jalife, asiduo usuario del sistema de propiedad intelectual sostiene en su columna periodística semanal:

“La Sala Especializada de Propiedad Intelectual, como parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es otra de las entidades que ha puesto ejemplo. La inclusión de las herramientas informáticas necesarias para el denominado “juicio en línea”, cuestionado inicialmente por algunas fallas de implementación, mostró sus bondades para dar continuidad a los plazos y términos con pocas interrupciones. Además, la disponibilidad de



sus magistrados para seguir sosteniendo audiencias a través de plataformas digitales destaca por su pragmatismo y apertura”<sup>9</sup>.

#### IV. Apunte final

En algún otro lienzo deslicé que hoy, más que nunca, nuestra civilización toda descansa sobre los valores que guarda la propiedad intelectual. Permítaseme la licencia de reproducirlo aquí. Si estamos de acuerdo, coincidiremos también en que ese patrimonio axiológico admite, merece y reclama ser protegido. En mi Patria, México –*desde el generoso mirador de la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa*–, creemos y confiamos en que la propiedad intelectual constituye una genuina expresión del ser humano que inventa, crea, innova y trasciende.

Por ello, estamos conscientes de que nuestra Sala debe tener puertas y ventanas abiertas a fin de recibir con la mejor buena fe todos los vientos y corrientes de aire vinculadas con nuestra materia a fin de estar en condiciones de aplicarlos cotidianamente en la resolución de los asuntos sometido a nuestra competencia.

Prueba de ello es que durante los pasados meses de febrero y marzo de este 2021 –en estrecha colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica–, se logró organizar capacitaciones bajo el formato virtual a favor de los servidores públicos de la Sala relacionadas con las figuras de “*secretos industriales*” y “*nuevos usos*” en los Estados Unidos.

Ahora mismo trece servidores públicos de la Sala cursamos un seminario sobre derechos de autor que imparte de febrero a junio del año que corre el Poder Judicial de la Federación a favor de jueces y magistrados adscritos a dicho Poder de la Unión.

---

<sup>9</sup> JALIFE, M. (17 de marzo de 2021). “Pandemia, un año de rezago judicial y administrativo”, El Financiero. Recuperado de <https://elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/pandemia-un-ano-de-rezago-judicial-y-administrativo>.

Lo expuesto acredita la vocación que guarda esta Sala Especializada para capacitarse de forma permanente y estar a la vanguardia en las discusiones y reflexiones que se generan tanto en el exterior como en el ámbito institucional de nuestro país respecto a la propiedad intelectual *in genere*.

Demuestra también el lugar institucional que la Sala se ha ganado en nuestro sistema de propiedad intelectual a partir del esfuerzo, sentido de responsabilidad y compromiso ético con el que se conducimos todos los que orgullosamente formamos parte de este órgano jurisdiccional.

### **Bibliografía**

Cabrera, Ramón, *Propiedad Intelectual. La visión de quien juzgó*, Burgoa Editores, S.A.S, México, 2020.

Carrillo Flores, Antonio, *Un Testimonio*, Manuel Casas. Impresor, México. 1966.

Jalife, M. (17 de marzo de 2021). "Pandemia, un año de rezago judicial y administrativo", El Financiero. Recuperado de <https://elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/pandemia-un-ano-de-rezago-judicial-y-administrativo>.

Rodríguez Corona, Juan Antonio, "La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apuntes y Reflexiones". *Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, México, 2019.





Panamá

## **La resolución de los conflictos de propiedad intelectual en el ámbito judicial. Los Tribunales especializados en Panamá**

*Por Luis A. Camargo V. \**

### **Resumen**

Los derechos de propiedad intelectual poseen una naturaleza especial que amerita no solo la existencia de reglas adecuadas para la protección de los derechos, sino también de entidades administrativas o judiciales encargadas de resolver los conflictos que se originan en esta materia. La creación de Tribunales Judiciales Especializados en materia de propiedad intelectual representa un significativo avance dada la especialidad de la materia, el conocimiento teórico y práctico de los jueces y su actualización constante a la par del desarrollo de los medios tecnológicos y la nueva sociedad digital con el flujo constante de creaciones y contenidos protegidos. La experiencia panameña, está comprendida en más de 20 años transcurridos desde la apertura de los Tribunales de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, que también conocen de las controversias en materia de propiedad intelectual, tanto en los derechos de autor y derechos conexos como en la propiedad industrial y cuya jurisprudencia es fuente constante de consulta para el conocimiento de la interpretación y aplicación de estas normas a los conflictos que se originan por infracción de tales derechos.

---

\* Magistrado de Tercer Tribunal Superior de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, Panamá.

## **La resolución de los conflictos de propiedad intelectual en el ámbito judicial. Los tribunales especializados en Panamá**

### **1. La especialidad de los derechos de propiedad intelectual**

El reconocimiento de los derechos de propiedad constituye un aspecto esencial de la regulación del derecho, en la medida en que constituye uno de los aspectos fundamentales del sistema económico, a través del cual se adquieren derechos reales, de goce y disfrute sobre los bienes y su posterior circulación e intercambio dentro del sistema económico a través de los contratos. En ese sentido, el Código Civil panameño define la propiedad como: “el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley”. (Art. 337 CC). Dentro de este concepto, también pueden ser ubicados los derechos de propiedad intelectual, cuya adquisición originaria se produce mediante la llamada “creación intelectual”.

La propiedad intelectual y sus características especiales en lo que se refiere al carácter inmaterial de su objeto de protección, representa un aspecto trascendente de la existencia del ser humano y el desarrollo de su capacidad de aprovechar su creatividad y pensamiento, materializando y concretando sus ideas en resultados que pueden ser aprovechados a través de obras protegidas por el derecho de autor o de creaciones industriales, innovaciones técnicas y signos distintivos protegidos por el derecho sobre la propiedad industrial, lo que constituye una clase especial de propiedad, que recae sobre bienes inmateriales, distinta de la concepción o criterio tradicional de la propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles, razón por la cual, aún antes de la expedición de leyes especiales sobre esta materia ya el Código Civil panameño en su artículo 344 señalaba que “las producciones del talento son una propiedad de su autor y se registrarán por leyes especiales”.

Estos derechos de propiedad intelectual, que se encuentran en constante desarrollo a la par de los avances tecnológicos que contribuyen a su divulgación requieren de tutela y protección, de forma que se aliente y se incentive la creatividad y continuidad de la producción intelectual en todos los ámbitos del conocimiento humano y en esa protección radica el efecto

principal que produce la regulación contenida en las leyes que protegen tales derechos y los convenios y tratados internacionales sobre la materia, tendientes a establecer las bases de la protección como fundamento para dirimir los conflictos que surjan en el ejercicio de tales derechos o sus infracciones, en lo que se denominan “normas de observancia de los derechos de propiedad industrial”.

Estos conflictos de los cuales conocemos a través de los medios de comunicación, las redes sociales e internet, generalmente se originan en alegados derechos sobre ideas, reclamaciones por copias no autorizadas, plagios, incumplimiento de contratos y licencias, etc., así como demandas civiles y denuncias y querellas penales por violación de derechos, producto de falsificaciones, reproducciones, imitaciones o piratería sobre las marcas, además de creadores, autores, artistas e intérpretes alegando el uso no autorizado de sus obras o interpretaciones específicamente en el área de derecho de autor y derechos conexos.

Los derechos existen para ser reconocidos y tutelados, de ahí que aun cuando los creadores, autores, inventores o artistas contribuyen con su talento y su intelecto a la creación de obras para ser aprovechadas en diferentes ámbitos o creaciones que tienen como destino la industria y el comercio para su explotación económica y los signos que las identifican, no puede el derecho sostenerse simplemente en una norma abstracta de la ley, sino en su aplicación fáctica a casos concretos de infracciones para producir el efecto social disuasorio que impida la repetición de los actos infractores.

En la evolución y desarrollo de la protección de la propiedad intelectual, como un derecho especial para las personas, que en su condición de creadores, son merecedores de esa protección, esta tutela se ha ido desarrollando conjuntamente con los avances tecnológicos que han contribuido a la difusión de esa producción intelectual, lo que a su vez acrecienta la posibilidad de infracciones en el entorno digital o en la llamada “sociedad de la información”,<sup>1</sup> frente a lo cual los reclamos administrativos, deman-

---

<sup>1</sup> “Otro aspecto importante, son los fenómenos que están aconteciendo con la llamada “sociedad de la información”, donde el uso de la Internet como una red de

das judiciales y medidas cautelares representan acciones efectivas para la tutela y protección de los derechos morales, patrimoniales y conexos de los titulares.

### **Importancia de los tribunales especializados en propiedad intelectual**

El proceso judicial y sus diferentes procedimientos forman parte de la tutela jurisdiccional, también llamada, tutela judicial efectiva y en ese sentido el artículo 17 de la Constitución Nacional de la República de Panamá establece: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.” Por su parte el artículo 215 de la Constitución Nacional también establece “el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial”.

La doctrina procesal claramente enuncia la necesidad que las reglas procesales sean adecuadas a la naturaleza de los derechos que se reclaman, es decir, debe haber una concatenación entre los derechos sustantivos y las acciones procesales,<sup>2</sup> por lo que los conceptos, teorías, principios, y los institutos propios del derecho procesal, a pesar de su autonomía, en cada área del derecho deben ser orientados hacia el reconocimiento de los derechos consignados en las normas sustantivas y resulta aplicable a todas las disciplinas jurídicas, pero debe ser desarrollado con mayor rigurosidad en aquellos casos y situaciones en que la especialidad de la materia, así lo

---

información y comunicaciones, se ha convertido en un espacio importante para la divulgación de las creaciones intelectuales en sus diferentes manifestaciones, pero a la vez constituye un terreno fértil y propicio para la violación de los derechos de los creadores y titulares de esas manifestaciones intelectuales...”. (Camargo, Luis. La Obra Protegida en el Derecho de Autor Panameño. Editorial Articsa. Panamá. 2007. Pág. 16).

<sup>2</sup> “El proceso debe saber combinar en la ordenación de sus normas los principios que mejor sirvan para la obtención de sus fines”. (Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Tecnos. Madrid. 1980. Pág. 226).

requiera como sostenemos ocurre en los procesos de propiedad intelectual y su regulación especial en la Ley No. 64 de 2012 (Ley de Derecho de Autor) y la Ley No. 35 de 1996, modificada por la Ley No. 61 de 2012 (Ley de Propiedad Industrial).

Los procesos de propiedad intelectual, contienen características especiales, con mayor celeridad de cara a los derechos que se reclaman, por ello, se ha establecido un diseño procesal, con términos reducidos, realización de audiencia oral, límites al ejercicio de incidentes, y recursos, inmediación del Juez con las partes y las pruebas del proceso, etc., utilizando la supletoriedad del Código Judicial y sus instituciones para los aspectos generales y aspectos específicos no regulados en los procedimientos especiales<sup>3</sup>, lo que, sumado a una jurisdicción especializada dentro del Órgano Judicial destinada a conocer de estos procesos conforman una estructura que permite la resolución de los conflictos de propiedad intelectual en una forma mucho más ágil y expedita sin los problemas tradicionales que afectan la actividad jurisdiccional de los Juzgados de la justicia civil ordinaria.

La creación de los tribunales especializados en la República de Panamá, fue parte del proceso de integración de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio, tomando como base tribunales para la defensa de la competencia y protección de los consumidores, adicionándole lo relativo a los conflictos de propiedad intelectual, los actos de competencia desleal y las relaciones de agencia, representación y distribución, es decir, todos los asuntos relacionados con el llamado “derecho económico” y “derecho de la empresa”, a la par de la expedición de normas regulatorias de esos aspectos y que con el transcurrir de los años se han ido modificando y adecuando a las nuevas realidades económicas y sociales, lo que debe ser reconocido como un aspecto trascendente dentro del Sistema Judicial Panameño, toda vez que se destina un espacio en la jurisdicción que ejercen los Magistrados

---

<sup>3</sup> Ley 64 de 2012. Artículo 166. Las acciones civiles que se ejerzan con fundamento en las disposiciones del presente Capítulo se regirán por la vía del procedimiento ordinario especial establecido en la legislación pertinente en materia de defensa de la competencia y supletoriamente por las disposiciones del Código Judicial.



y Jueces por mandato constitucional, para conocer de asuntos con una naturaleza especialísima.

Estos Tribunales creados en el año 1996, se han ganado un espacio de reconocimiento dada su competencia especial en temas sensitivos para la economía (v.gr. Las prácticas monopolísticas, las concentraciones económicas y la protección de los consumidores), pero también han cumplido con una función importante en la resolución de los conflictos vinculados con los derechos de autor y los derechos conexos y los procesos de propiedad industrial (v.gr. Procesos de oposición, nulidad y cancelación y uso indebido), principalmente en el área de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), aspectos trascendentes dentro del sistema económico panameño, dada su condición de país de tránsito, con un canal internacional, con zonas francas de importación y exportación, un sólido sistema bancario, una economía de servicios, etc., que en el objeto de su creación se establecieron para obtener el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios y la protección de los consumidores.

Las reglas que desarrollan los principios económicos y el comportamiento de los sujetos que interactúan en el sistema económico y su participación por el lado de la oferta y de la demanda en los mercados de bienes y servicios, evidentemente requieren de una adecuada identificación de los productos y servicios que se reconoce a través de la protección de los signos distintivos de la empresa y la creatividad de los autores que con su desarrollo creativo producen obras que son reconocibles y utilizadas en el arte, la ciencia, la cultura, la educación, el entretenimiento, las comunicaciones, las aplicaciones para teléfonos móviles, los programas de ordenador, etc., protegidas por el derecho de autor. Es allí que nace la relación entre la libre competencia, la protección de la propiedad intelectual, la protección de los consumidores y la iniciativa privada en materia económica y comercial del llamado “régimen jurídico de los mercados”<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> “Ley 29 de 1º de febrero de 1996, que creo los Tribunales Especializados, también involucra otros asuntos y materias, todos vinculados con el derecho económico, entendiéndolo como tal el conjunto de las normas y principios de naturaleza constitucional, legal o reglamentaria que tratan de obtener, dentro de una sociedad, el equili-

Los conceptos reseñados son los que permiten concluir que la denominada jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor, conformada por los Tribunales Especializados, involucra otros asuntos y materias, todos vinculados con el derecho económico, entendiendo como tal el conjunto de las normas y principios de naturaleza constitucional, legal o reglamentaria que tratan de obtener, dentro de una sociedad, el equilibrio entre los intereses particulares y los objetivos que persigue el Estado a través del sistema económico, dentro del marco de actuación de los distintos agentes económicos de carácter privado y el interés público y general, razón por la cual la propia actividad, ejerce un fuero de atracción para las actividades mercantiles de libre concurrencia y la utilización de los elementos de la propiedad industrial, como parte de los elementos inmateriales que utiliza la empresa para lograr sus fines económicos en el mercado, de los que nos referiremos de forma específica a los procesos de propiedad intelectual en el ámbito del derecho de autor.

## **2. Características de los procesos de propiedad intelectual**

Los tribunales de justicia cumplen un papel fundamental en la resolución de los conflictos judiciales, cuya actividad se refleja a través de las sentencias y decisiones que emiten apegadas a la aplicación e interpretación de la ley que regula la situación o los hechos controvertidos que son sometidos al debate procesal, por ello, desarrollan una actividad indispensable y necesaria para la preservación de los derechos fundamentales, las garantías procesales y de acceso a la jurisdicción a través de sus actuaciones apegadas al debido proceso legal que debe concluir con una decisión que sea reconocida y pueda ser ejecutada.

---

brio entre los intereses particulares y los objetivos que persigue el Estado a través del sistema económico, dentro del marco de actuación de los distintos agentes económicos de carácter privado y el interés público y general, razón por la cual la propia actividad, ejerce un fuero de atracción para las actividades mercantiles de libre concurrencia y la utilización de los elementos de la propiedad industrial, como parte de los elementos inmateriales que utiliza la empresa para lograr sus fines económicos en el mercado” (Luis Camargo V. Régimen Jurídico de los Mercados. Editorial Articsa. Panamá. 2012. Págs. 32-33).

En materia de propiedad intelectual, específicamente de derechos de autor y derechos conexos, la Ley No. 64 de 2012 de la República de Panamá, contiene las normas y disposiciones sustantivas que establecen los conceptos, definiciones y supuestos que son objeto de la regulación, consignando los derechos, su forma de transmisión, a quienes se consideran titulares y las conductas que atentan contra esos derechos, así como, dicha normativa, no contiene un desarrollo exhaustivo de las acciones y procedimientos judiciales, ya que solo se establecen algunas disposiciones especiales relevantes a la materia y la prevención de infracciones, con la supletoriedad ya señalada en el Código Judicial, al resto de las instituciones del proceso.

Además de la Ley que regula los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, nuestro país, debe dar cumplimiento a las normas de observancia de los derechos de propiedad intelectual contenidos en los ADPIC (Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio), adoptado mediante la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, por el cual se aprueba el Acuerdo Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio con sus anexos y listas de compromisos, que se establece en el artículo 41.1, Parte Tercera, denominado Observancia de los derechos de propiedad intelectual, numeral 1 y 2<sup>5</sup>. La orientación de este Convenio Internacional se debe materializar con las reglas técnicas y de procedimientos que desarrollan los Tribuna-

---

<sup>5</sup> 1. Los Miembros velarán por que en su respectiva legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte del Acuerdo que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquiera acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificados o retrasos indebidos. (Convenio Adpic, Ley No. 23 de 15 de julio de 1997).

les Especializados en Propiedad Intelectual, ya sea que se trate ilícitos de carácter contractual o extracontractual con pretensiones de carácter declarativo o de condena y también la posibilidad de ejercer acciones judiciales para obtener el cese de la actividad ilícita que se esté realizando<sup>6</sup>.

Además, de las pretensiones con carácter general y del cese de la actividad ilícita, los titulares de derechos de autor o derechos conexos podrán solicitar a los tribunales especializados dentro de la condena la indemnización de los daños y perjuicios que le fueran causados, tal como lo establece el artículo 173 de la Ley No. 64 de 2012, al señalar que: procede también la indemnización por el daño moral causado y para su valoración se atenderá a la circunstancia de la violación, a la gravedad de la lesión y al grado de difusión ilícita de la obra protegida por la presente Ley, entre otras circuns-

---

<sup>6</sup> Ley 64 de 2012. Artículo 168. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

1. La cesación inmediata de la utilización infractora.
2. La prohibición al infractor de reanudarla.
3. El secuestro de los ingresos obtenidos con la utilización ilícita.
4. El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, salvo que siendo susceptibles de una utilización legítima se ordene su donación para fines benéficos, siempre que conste la autorización expresa del titular del derecho.
5. La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos, equipos o dispositivos usados predominantemente para la utilización ilícita, y en caso necesario su destrucción, a menos que siendo susceptibles de una utilización legítima se ordene su donación con fines benéficos o a instituciones docentes o de investigación.
6. La cancelación de la licencia comercial, o de la clave o permiso de operación otorgado por las autoridades administrativas para el ejercicio del comercio, hasta por un máximo de tres meses.

La disposición de las medidas previstas en los numerales 4 y 5 no generan compensación alguna.

tancia, estableciendo el artículo 174 del mismo texto cuatro (4) criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios<sup>7</sup>.

Por otro lado, la ley también establece la posibilidad del ejercicio de medidas cautelares, a fin de prevenir los daños causados por la infracción o cautelar el resultado del proceso de forma tal que se logre de forma previa el aseguramiento de las resueltas del juicio y dentro de esas medidas cautelares la Ley establece con carácter especial como medidas de protección urgente y evitar la comisión del ilícito o conservar las pruebas pertinentes, además, de las medidas cautelares con carácter general que establece el Código Judicial<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ley 64 de 2012. Artículo 174. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:

1. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.
2. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción.
3. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado del acto ilícito.
4. El precio que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera otorgado una cesión o una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las cesiones o licencias que ya se hubieran concedido.
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho.

En ningún caso de indemnización, conforme a las reglas de cálculo señaladas, será inferior al doble de la multa que procediera aplicar como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada violación.

El daño emergente se calculará conforme al derecho común”.

<sup>8</sup> Ley 64 de 2012. Artículo 175. En caso de infracción o cuando se tenga el temor fundado de que se inicie o repita una violación, el Juez podrá decretar, con carácter previo y a solicitud del titular del derecho o de la respectiva entidad de gestión, las medidas cautelares generales prevista en el Código Judicial y las especiales previstas en esta Ley que según las circunstancias sean necesarias para la protección urgente del

La efectividad de las sentencias en materia de derecho de autor y derechos conexos, dependerá en gran medida del ejercicio y práctica de las medidas cautelares tendientes a asegurar las resueltas del proceso, la protección urgente del derecho o evitar la comisión del ilícito o conservar las pruebas pertinentes, y no se deberá consignar la contracautela o caución de daños y perjuicios, cuando se le acredite al Juez un medio probatorio que acredite la presunción grave de la violación del derecho o si dicha pre-

---

respectivo derecho, particularmente para evitar la comisión del ilícito o conservar las pruebas pertinentes, entre ellas las siguientes:

1. La cesación inmediata de la infracción y prohibición de reanudarla y secuestro de los ingresos obtenidos.
2. Secuestro de los ejemplares ilícitamente reproducidos y los aparatos utilizados para la reproducción.
3. La suspensión de la importación y exportación de los objetos materiales que constituyan infracción o los medios destinados a realizarla.
4. El secuestro en los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.
5. El secuestro de todo equipo destinado a burlar cualquier sistema técnico de autotutela implementado para prevenir o impedir la comunicación, reproducción, retransmisión, etc., no autorizada de una obra, interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión.
6. El secuestro de todo equipo o sistema dirigido a alterar, modificar o suprimir cualquier información instalada para gestión de cualquiera de los derechos reconocidos en la Ley.
7. La suspensión de la reproducción, comunicación al público o distribución no autorizada.
8. Cualquier otra medida cautelar que pueda resultar idónea para asegurar provisionalmente la cesación del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en la Ley o preservación de las pruebas relacionadas con la violación (medidas conservatorias innominadas).

sunción surge de las pruebas que el propio Juez ordene para la demostración del ilícito<sup>9</sup>.

Debe señalarse que el cese de la actividad ilícita involucra no solamente el ejercicio de medidas cautelares, sino también debe ser considerado como una pretensión propiamente tal, a la par de las acciones declarativas o de condena que pueden ser solicitadas por los titulares de derecho de autor o de derechos conexos ante los Tribunales especializados. De igual forma estas acciones cuando sean de pretensión de condena conllevan la solicitud de la indemnización al autor o titular por los daños y perjuicios que le fueran causados, incluyendo la indemnización por daño moral, aunque no se haya producido perjuicio económico (Art. 173. Ley No. 45 de 2007).

Otro de los derechos que la Ley otorga al titular del derecho infringido en materia de derecho de autor, es la posibilidad de pedir la entrega de los ejemplares ilícitos y el material utilizado para la infracción o utilización indebida a precio de costo y como parte de la indemnización por daños y perjuicios (art. 169), así como para obtener la efectividad del cese de la actividad ilícita la aplicación de una multa en la sentencia por cada contravención (art. 170), hasta la suma de B/.100,000.00 balboas, de acuerdo con la gravedad de la infracción al igual que la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria a costa del infractor.

La nueva Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Panamá, se inspira en el bienestar social y el interés público, con el fin de proteger

---

<sup>9</sup> Ley 64 de 2012. Artículo 176. Las medidas se decretarán si el presunto infractor no acredita por escrito la cesión o licencia correspondiente, o si se le acompaña al Juez un medio probatorio que constituya presunción grave de la violación del derecho, o si dicha presunción surge de las pruebas que el propio Juez ordene para la demostración del ilícito. De no acompañarse el medio probatorio a que se refiere el párrafo anterior, o de no surgir la presunción grave mediante las pruebas que ordene el Juez, el solicitante de las medidas cautelares deberá consignar fianza o garantía suficiente para responder por los perjuicios que pudiera ocasionar. La suspensión de un espectáculo público por el uso ilícito de las obras, interpretaciones o producciones podrá ser decretada por el Juez del lugar de la infracción, aunque no sea el competente para conocer del juicio principal.

los derechos de los autores y sus derechohabientes sobre sus obras cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino (art. 1), y en la misma se adecua la protección a las innovaciones tecnológicas de forma tal que pueda obtenerse la efectividad de las acciones y procedimientos judiciales, incluyendo las medidas cautelares al igual que introdujo reformas al Código Penal panameño, garantizando la aplicación de la regla del trato nacional para los nacionales de los países miembros de los Convenios Internacionales de Protección de la Propiedad Intelectual.

Debemos señalar, que uno de los inconvenientes que ha suscitado para los tribunales especializados y los usuarios del sistema de justicia es la existencia de dos procedimientos distintos aplicables a la resolución de conflictos en el área de la propiedad intelectual debido a la separación en las reglas procesales en materia de derecho de autor y derecho de la propiedad industrial, ya que en materia de derecho de autor se utiliza el procedimiento establecido en la Ley No. 45 de 2007, también aplicable a los procesos de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor utilizando la supletoriedad del Código Judicial, mientras que en los conflictos de propiedad industrial, se utiliza el procedimiento establecido en la Ley No. 35 de 1996, modificada por la Ley No. 61 de 2012, para los procesos de oposición a registros de propiedad industrial, nulidad y cancelación de registros, uso indebido de derecho de propiedad industrial y otros procesos relacionados, también con la supletoriedad de las normas del Código Judicial.

A nuestro juicio, se hace necesaria una reforma legislativa que unifique ambos procedimientos dada las características comunes que poseen y dada la competencia exclusiva y privativa que tienen los jueces especializados para conocer estas materias, por lo que un procedimiento unificado a ambas materias resultaría práctico, ágil y eficiente, evitando discusiones y equivocaciones tanto por los operadores judiciales como por los abogados litigantes como ya ha ocurrido en algunos procesos por el hecho de esas diferencias en algunos aspectos básicos de la tramitación de los procesos.

Entre esos aspectos se puede señalar el término para la contestación de la demanda, que en el proceso de derecho de autor es de diez (10) días, mientras que en los procesos de propiedad industrial es de cinco (5) días,



otra diferencia es la necesidad de realizar una audiencia preliminar en los temas de derechos de autor y derechos conexos con el fin de aclarar los hechos controvertidos, corregir los escritos de las partes, señalar la fecha para la presentación de pruebas y cualquier otro asunto que pueda contribuir a hacer más expedito el trámite y esta audiencia no está contemplada dentro del procedimiento aplicable a los temas de propiedad industrial, donde podría resultar de gran utilidad.

Por otro lado, en cuanto al trámite de los medios de impugnación, el proceso de derecho de autor, traslada la tramitación del recurso de apelación a las reglas generales del Código Judicial, en los cuales, una vez notificada la resolución, ya sea auto o sentencia interpuesto el recurso se debe sustentar ante el Juez de primera instancia (art. 1137 del Código Judicial). En cambio en los procesos de propiedad industrial se establece que, concedida la apelación por el Juez de primera instancia, se enviará el expediente al Tribunal de Apelaciones para que este fije un término de cinco (5) días para que el recurrente sustente la apelación y cinco (5) días para que la contraparte se oponga, es decir, que a diferencia del proceso de derecho de autor en materia de propiedad industrial se sustenta el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y no ante el Juez de primera instancia.

Por último, como aspecto a resaltar de la bifurcación de los trámites procesales en ambas materias tenemos que las reformas a la Ley de propiedad industrial, mediante la Ley No. 61 de 2012, introducen en el recurso de casación con una cuantía mucho menor que la que exige la Ley que regula los procedimientos en materia de Derecho de Autor (condena arriba de B/.500,000.00), por lo que a la fecha, luego de más de 20 años de conformación de los tribunales especializados, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, solo ha conocido de un solo proceso de derecho de autor en sede del recurso de casación\*, mientras que el artículo 194A de la Ley No. 61 de 2012, señala en materia de propiedad industrial que: “La resolución

---

\* Proceso de Derecho de Autor interpuesto por La Mina Hydro Power Corp. -vs- Ideal Panamá, S.A. (pendiente de resolver, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia).

judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial” y bajo esa regla general solo se exige una cuantía mínima de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00), lo que permitirá el ejercicio de este recurso solo en los procesos de uso indebido de propiedad industrial o procesos de incumplimiento de contratos o licencias con cuantía superior a esa suma, más no en los procesos de oposición a registros, propiedad industrial o nulidad y cancelación de estos registros que no tienen cuantía, lo que también amerita una reforma legislativa de adecuación a los dos tipos de procesos.

### **3. La jurisprudencia en materia de propiedad intelectual**

Las decisiones de los tribunales especializados en propiedad intelectual, deben tener carácter orientador, didáctico y académico, de forma que sirvan de fuente importante de consulta sobre la interpretación de las normas sobre esta materia y cuentan con el agregado de la constante capacitación y actualización de los Jueces y Magistrados de esta jurisdicción. Por ello, la doctrina claramente señala la importancia que tiene la uniformidad de las decisiones judiciales en una materia y como se señala en algunos ordenamientos resulta vinculante y sirve de guía a los tribunales de inferior jerarquía, así como, a los titulares y abogados que litigan en esta materia<sup>10</sup>. A este concepto de jurisprudencia la doctrina también adiciona, su carácter pedagógico como forma de enseñanza del derecho a través de las decisiones judiciales y su efecto analítico estableciendo criterios de interpretación de una norma jurídica.

La experiencia panameña de los Tribunales especializados en propiedad intelectual involucra más de 20 años de actividad en desarrollo de las normas procesales y sustantivas en procesos de propiedad intelectual incluyendo los procesos de propiedad industrial y los actos de competencia

---

<sup>10</sup> “Es innegable la eficacia persuasiva de la jurisprudencia” y que “contribuye a la formulación de los principios generales y a llenar vacíos siempre que recaiga sobre el *ratio decidendi*” (Fábrega, Jorge. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 1a. Edición. Plaza & Janes. Bogotá, Colombia. 2004. Pág. 647).

desleal y conociendo de acciones judiciales de cesación de actos de infracción, medidas cautelares, medidas de aseguramientos de pruebas y decisiones de fondos sobre infracción de derechos morales, patrimoniales y conexos de los titulares, a través de los cuales se han sentado pautas vinculadas con todos estos aspectos procesales, dado el hecho de que si bien la supletoriedad del Código Judicial constituye un punto de apoyo para resolver cuestiones no reguladas en la Ley Especial, también produce inconvenientes por la aplicación de la normativa general a procesos de esta naturaleza especial, diseñados bajo los principios de la oralidad, celeridad, economía procesal, concentración de las actuaciones e inmediatez del juzgador, para obtener respuesta rápida a las pretensiones de las partes.

Podemos destacar que la jurisprudencia emanada de los Tribunales especializados de propiedad intelectual ha estado dirigida en la interpretación de la Ley a resolver las controversias tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor y derechos conexos en los siguientes aspectos: delimitación del concepto de obra protegida como objeto del derecho de autor; reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales de los titulares<sup>11</sup>; condenas de daños y perjuicios dentro de las acciones civiles de derecho de autor<sup>12</sup>; acciones de responsabilidad contractual y extracontractual por violación de contratos y licencias e infracciones de los derechos autorales<sup>13</sup>; determinación del concepto de Obra Protegida<sup>14</sup>; legitimación de las Entidades de Gestión Colectiva y Cobro de las Tarifas de Comunica-

---

<sup>11</sup> Microsoft Corporation -vs- Productos Toledano, S.A. Sentencia del 22 de septiembre de 2006.; José Angel Murillo -vs- Editora Escolar. Sentencia del 30 de abril de 2002.

<sup>12</sup> Yolanda Vicente -vs- Cable & Wireless Panamá, S.A. Sentencia de 8 de enero de 2008; Eduardo Cerrud Ruíz -vs- Asrag, S.A., Cruio Shop, S.A., Ganesh Investment, S.A. y Lujos Internacionales, S.A. y como terceros Servicios de Lewis Internacional, S.A. y Horacio Ruben Saleh. Sentencia de 15 de octubre de 2002.

<sup>13</sup> Grupo Estevez, S.A. -vs- Isaías Hernández y otros. Sentencia de 29 de noviembre de 2005.

<sup>14</sup> Corporación MEDCOM Panamá, S.A. -vs- Televisora Nacional, S.A. y Poll Anria. Sentencia de 2 de enero de 2002.

ción Pública<sup>15</sup>; Derechos Conexos de los Productores de Fonogramas<sup>16</sup>; protección de Datos e Información Obtenidos para solicitud de una concesión hidroeléctrica, mediante Obra Colectiva y por Encargo<sup>17</sup>; asignación de los Derechos Patrimoniales del Autor en la Obra por Encargo<sup>18</sup>; la no protección de las ideas en el derecho de autor<sup>19</sup> y el reconocimiento de Derechos Morales y Patrimoniales<sup>20</sup>.

Esta jurisprudencia constituye un referente de consulta y traduce las decisiones de los tribunales especializados en propiedad intelectual cumpliendo con el cometido de darle efectividad a las acciones y las decisiones judiciales como respuesta a los reclamos de un sector importante de la sociedad representado por los titulares originarios y derivados de derechos de propiedad intelectual, que por su naturaleza requería de principios propios y su espacio en el órgano jurisdiccional de manera independiente a otras áreas del derecho y que fueron conocidas anteriormente por la llamada jurisdicción común o civil, aquejada de problemas históricos ya conocidos de excesiva litigiosidad, elevado número de causas y un procedimiento ordinario de carácter escrito que está en vías de transformación y que requiere de un nuevo modelo o diseño procesal.

---

<sup>15</sup> Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) -vs- CEGAES, S.A. Sentencia de 21 de septiembre de 2020.

<sup>16</sup> Discoteca Sophy, S.A. -vs- Sony Music Entertainment Panamá, S.A. y Estéreo Azul, S.A. Sentencia de 28 de febrero de 2000.

<sup>17</sup> La Mina Hydro Power -vs- Ideal Panamá, S.A. (en trámite de recurso de casación); Gilberto Farrugia -vs- La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Sentencia de 29 de agosto de 2003.

<sup>18</sup> Publitrés, S.A. -vs- Milton Vargas. Sentencia de 14 de agosto de 2003.

<sup>19</sup> Isla Sola Marine, S.A. -vs- Proyectos y Capitales, S.A. Sentencia de 11 de mayo de 2004.

<sup>20</sup> Edwin Silvera -vs- Cristian García. Sentencia de 26 de enero de 1998.

### **Bibliografía**

Camargo, L. (2007). *La Obra Protegida en el Derecho de Autor Panameño*. Editorial Articsa. Panamá.

Fábrega, J. (2004). *Diccionario de Derecho Procesal Civil*. 1a. Edición. Plaza & Janes. Bogotá, Colombia.

Zamora y Castillo, A. (1980). *Nuevos Estudios de Derecho Procesal*. Editorial Tecnos. Madrid.

Ley Nº 23 de 15 de julio de 1997. Por la cual se aprueba el Convenio de Marrakech que crea la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo ADPIC (Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Ley Nº 64 de 10 de octubre de 2012. Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la República de Panamá.

Código Civil de la República de Panamá.



Paraguay

## El contrato de cesión en el derecho autoral paraguayo

*Por Gladys Bareiro de Mónica \**

### Resumen

En el derecho autoral paraguayo la cesión no implica enajenación de los derechos patrimoniales sobre la obra, pues, tras haber sido cedida, ella debe retornar alguna vez al autor. La ley no fija plazo para la conclusión del contrato, lo que constituye un problema que debe resolverse cuando no ha sido establecido por las partes. En la ley no hay mayores diferencias entre el contrato de cesión y el de licencia.

### I. Introducción

En este trabajo nos referimos al contrato de cesión que incorpora la Ley 1328/98 de Derecho de Autor paraguaya. El mismo presenta aristas cuestionables, por un lado, y aspectos no regulados que esperan una solución jurisprudencial, por otro. La cesión reúne en la ley autoral características que no se compadecen con las que corresponden al contrato homónimo en el derecho civil.

---

\* Abogada y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Integrante de la Sala Constitucional y Ministra responsable de la Dirección de los Derechos Intelectuales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

## II. Desarrollo

Partimos de la transmisibilidad de los derechos patrimoniales de autor. El contrato básico es el de cesión de derechos. Sin embargo, el mismo no permite en realidad la cesión de derechos –tal como se la entiende en la legislación civil-- de una obra, pese a que menciona la “cesión entre vivos” como una forma de transferencia de facultades de explotación. Esto se debe a que el uso del término *cesión* en la ley específica es impropio, atendiendo que da al vocablo un contenido diferente del pacíficamente admitido en el derecho civil. El significado aceptado de cesión de derecho es “el contrato en virtud del cual una persona enajena a otra un derecho del que es titular, para que esta lo ejerza a nombre propio”<sup>1</sup>. Si bien la Ley 1328/98 en su Art. 85º considera la cesión como una forma de transferir derechos (“El derecho patrimonial podrá transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión *mortis causa*, por cualquiera de los medios permitidos por la ley”), el Art. 86º da a ese vocablo un alcance diferente del que tiene en el derecho común: “Toda cesión entre vivos se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario. La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente”.

Desde el momento que la cesión está limitada en el tiempo y, en consecuencia, la obra debe retornar alguna vez al que ha transmitido el derecho sobre ella, no hay enajenación. Al no haberla, nos encontramos con que no existe cesión de acuerdo con la terminología del derecho común. El contrato al que la ley llama cesión se halla muy cerca del contrato de licencia –hasta quizás identificado con él–. Incluso la licencia también se encuentra prevista en el mismo cuerpo legal, con lo que resulta difícil distinguir en la práctica un contrato de otro, salvo en su denominación. Se ha justificado la existencia conjunta de cesión y licencia en la misma legislación con el argumento de que “la licencia, a diferencia de la cesión, no confiere titularidad al licenciataria, pues no hay traslación de derechos, sino una

---

1 Guillermo Borda, *Tratado de Derecho Civil Argentino – Contratos*, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1961, II, 352.

simple autorización de uso de la obra por el tiempo, los modos y el pago convenido”<sup>2</sup>. Sin embargo, la “traslación de derechos” y la “simple autorización de uso” no tienen efectos diferentes en el derecho paraguayo de autor.

La utilización del término cesión con un contenido diferente del reconocido en el derecho civil no es una innovación de la ley paraguaya, sino que forma parte de una corriente que puede llamarse “autoralista”, que trata de proteger en la mayor medida posible al autor –entendemos que, con un efecto contraproducente, incluso–, por lo que impide que pueda enajenar su obra. Un antecedente concreto de esta corriente se plasmó en la ley española. El Art. 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/96 de España establece: “Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos *inter vivos*, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen”. Comentando esta disposición se ha expresado: “Aun en el caso de que el autor ceda un concreto derecho económico de explotación, no lo pierde nunca en forma total, sino que, en forma similar al usufructo o embargo, se debe considerar el derecho cedido como gravado por la cesión a favor del tercero, aunque el derecho quede con el autor. Por ello, en cuanto se han cumplido los contenidos de la cesión, se elimina de forma automática el gravamen y el derecho de autor renace o revierte en su forma inicial en la persona del autor (o de su heredero)”<sup>3</sup>. En el mismo sentido se ha afirmado que la transmisión de los derechos de explotación de la ley española “no significa una auténtica y propia transmisión, sino más bien una constitución en favor del *accipiens* o cesionario de ciertos derechos de explotación que expiran y retornan al *tradens* o cedente, de forma muy similar a lo que sucede en la extinción del usu-

---

<sup>2</sup> Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, Dirección Nacional de derechos de Autor, segunda edición, Caracas 1998, I, 519.

<sup>3</sup> Cristina Busch, “La transmisión de los derechos”, en *El futuro de la creación – Los derechos de autor de los creadores visuales*. Fundación Arte y Derecho, Editorial Trama, Madrid, 2003, 127.



fructo”<sup>4</sup>. De todo ello surge que “las transmisiones que regula la ley no implican pues, de suyo, la subrogación en la titularidad del derecho cedido, que el autor continúa conservando...” Se habla incluso de “sucesión constitutiva”, en virtud de la cual el cedente “en base a su derecho y sin perder la titularidad del mismo, *constituye* uno o más derechos nuevos en favor del adquirente, los cuales actúan como limitaciones de aquel”<sup>5</sup>.

Nos surge alguna duda sobre la constitucionalidad de la norma que establece la condición de inenajenable de la obra. El Art. 110 de la Constitución Nacional establece que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”. Si bien no se trata de un derecho real, la relación del autor con su obra es de propiedad, atendiendo al texto constitucional<sup>6</sup>. Y una de las características de la propiedad es el poder que tiene el propietario de disponer del objeto sobre el cual recae aquella.

¿Se compadece la cesión sin enajenación con las facultades propias de un propietario con respecto a su propiedad? Una cuestión relacionada: ¿El heredero o legatario del autor tampoco puede enajenar la obra recibida en herencia o legado? Es conveniente tomar en consideración que con el heredero o el legatario deja de tener sentido el carácter protector de la reversión.

---

<sup>4</sup> J. Miguel Rodríguez Tapia *et al.*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Editorial Civitas, Madrid, 1997, 93.

<sup>5</sup> Antonio Delgado Porras, *Panorámica de la protección civil y penal en materia de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1988, 58.

<sup>6</sup> Para la Corte Suprema de Justicia el concepto de propiedad tiene un significado amplio: “En cuanto al término propiedad, se debe destacar que, cuando se emplea en la Constitución Nacional, comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos, privados o públicos, a condición de que su titular disponga de su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad” (C.S.J., Sala Constitucional, Ac. y Sent. N° 368, 30/V/05).

Por otro lado, la reversión de los derechos patrimoniales es insostenible para cierto tipo de creaciones. Por eso, tratándose de una obra colectiva o un audiovisual o un software, la ley establece la presunción de que los autores han cedido la titularidad de esos derechos a la persona física o jurídica que divulga la obra con su propio nombre, en el primer caso; y al productor, en los otros dos. Para las obras creadas por relación laboral o por encargo, se ha establecido que lo pactado entre las partes determine el destino de los derechos que puedan ser transferidos.

¿Puede el divulgador de una obra colectiva o el productor de una audiovisual o de un programa de ordenador enajenar efectivamente la creación de la que son titulares en virtud de una presunción legal, o en algún momento ella deberá volver a su propiedad? La reversión al cedente tiene un propósito tutelar del autor. Sin embargo, el sujeto de esa protección está ausente cuando el cedente es un productor. ¿Corresponde igualmente que en esta situación la obra sea inenajenable para estos titulares derivados?

Veamos a continuación la situación que se plantea con la falta de previsión de la ley paraguaya con respecto al vencimiento de un contrato de cesión cuando las partes no lo han establecido, a diferencia de la ley española que fija un plazo de cinco años<sup>7</sup>. Como nuestra ley nada dice al respecto<sup>8</sup>, el autor interesado en recuperar sus derechos patrimoniales sobre una obra cedida tendrá que solicitar al juez que ordene la reversión de ella. ¿Cuál es el plazo razonable o qué criterios han de ser considerados para fijar el momento en que deba operarse la reversión?

Es conveniente tener en cuenta una referencia. El Art. 90º de la Ley 1.328/98 establece: “Si la cesión otorgada a cambio de una remuneración

---

<sup>7</sup> Art. 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/96: “La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años...”.

<sup>8</sup> En realidad, como excepción la Ley 1.328/98 establece un plazo para los contratos de representación teatral y de ejecución musical. Al respecto, el Art. 106 expresa: “En caso de cesión de derechos exclusivos, la validez del contrato no podrá exceder de cinco años”.

fija se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al juez para que se fije una remuneración equitativa, atendiendo las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercerse dentro de los diez años siguientes al de la cesión”. Aquí cabe reflexionar: Si el autor dispone de diez años para reclamar una remuneración equitativa (lo cual implica la modificación de las condiciones del contrato), ¿cabe tener dentro de dicho término la opción de pedir que lo den por terminado? Si existe un plazo legal dentro del cual el autor puede reclamar una mejora en su remuneración, no parece razonable la conclusión del acuerdo dentro de dicho plazo. La reversión tendría que ser posterior. Pero entonces nos encontraríamos con una vigencia muy prolongada del contrato.

### **III. Conclusión**

Entendemos que tiene que haber coherencia entre el plazo de modificación del contrato y el de la reversión de los derechos cedidos. La falta de plazo legal habrá de ser remediada por decisión del juez. Si bien las circunstancias del caso guiarán al magistrado hacia un término prudente en cada situación, a la larga será la jurisprudencia la que establecerá el plazo adecuado.

### **IV. Bibliografía**

Antequera Parilli, Ricardo (1998), *Derecho de Autor*, Dirección Nacional de derechos de Autor, segunda edición, Caracas.

Borda, Guillermo (1961), *Tratado de Derecho Civil Argentino – Contratos*, Editorial Perrot, Buenos Aires.

Busch, Cristina (2003), “La transmisión de los derechos”, en *El futuro de la creación – Los derechos de autor de los creadores visuales*. Fundación Arte y Derecho, Editorial Trama, Madrid.

Delgado Porras, Antonio (1988), *Panorámica de la protección civil y penal en materia de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid.

Rodríguez Tapia, J. Miguel et al. (1997), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Editorial Civitas, Madrid.





## La protección penal de los derechos de autor en la legislación paraguaya

*Por Nilda Estela Cáceres Díaz \**

### Resumen

La protección penal de los bienes jurídicos intelectuales se halla prevista en el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), con la modificación introducida por la Ley 3.440/2008, previendo en el Capítulo II, HECHOS PUNIBLES CONTRA EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS y en el Capítulo III, HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD MARCARIA E INDUSTRIAL. El trabajo analiza los distintos comportamientos tipificados como hechos punibles, tipos legales previstos en el Art. 184a, con las particularidades, virtudes y deficiencias de la legislación paraguaya, que se visibilizan con el análisis de los citados artículos y la aplicación de la ley por los ejecutores en el ámbito jurídico.

### El bien jurídico penal. Una aproximación conceptual

La protección de los derechos de autor, encuentra sustento en la Constitución Nacional, al establecer en el Art. 110, la garantía del goce de la

---

\* Abogada, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Juez Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Corte Suprema de Justicia del Paraguay. - Especializada en el Área de Propiedad Intelectual, Postgrado en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. 2013 - Maestrante en "Derechos Humanos con énfasis en control de convencionalidad, organizado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad Columbia. 2017. Diplomada en el área de Derechos Intelectuales. Corte Suprema de Justicia. Año 2016 - Se ha desempeñado como Agente Fiscal en la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, años 2004-2013.

propiedad exclusiva de obra del autor, sumándose a ello los Convenios y Acuerdos Internacionales ratificados, que forman parte del sistema jurídico paraguayo<sup>1</sup>.

Si bien existe una obligación constitucional de proteger los bienes jurídicos consagrados en la carta magna, esta obligación no se refiere al empleo de un solo y determinado medio, en este caso del Derecho Penal, sino al empleo de todos los medios existentes con prelación absoluta de las medidas más idóneas. Con otras palabras: El Derecho Penal no es la única ni la primera, sino la “*última ratio*” de la política social<sup>2</sup>.

La normativa especial sobre la materia se halla en la Ley N° 1.328/98, que abarca, a más de los alcances y principios que rigen los derechos de autor y derechos conexos, las *acciones* que pueden entablarse en defensa de los derechos, mencionándose las administrativas, civiles, penales y medidas cautelares a aplicarse en la materia, tanto en el ámbito civil como penal.

En el Código Penal sancionado en el año 1998, se ha tipificado los hechos punibles de Violación de Derechos de Autor e Inventor, derogando las disposiciones punitivas establecidas en la Ley 1.328/98 indicada precedentemente. Esta normativa, a su vez ha sido modificada nuevamente por la Ley en vigencia, la N° 3.440/08, que introduce modificaciones a algunas disposiciones del Código Penal en el Paraguay.

---

<sup>1</sup> Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en obras, literarias, científicas y artísticas (Washington 1946- Ratificado por Ley N° 71 del 25 de Julio de 1949.) Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística (Montevideo). Ratificado por Ley del 3 de setiembre de 1889. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Ratificado por Ley N° 12 del 23 de agosto de 1991. Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística (Buenos Aires 1910). Ratificado por Ley del 20 de junio de 1917. Reemplazada por la Convención de 1946. Tratado de la Propiedad Intelectual (Montevideo 1939). Ratificado por Ley N° 266, del 19 de Julio de 1955. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ratificado por Ley N° 444/94.

<sup>2</sup> Exposición de motivos del Código Penal Paraguayo, suministrado por la Honorable Cámara de Senadores.

En la actual versión del Art. 184, el mismo ha quedado escindido en tres: El artículo 184a “Violación de los derechos de autor y derechos conexos”, el artículo 184b “Violación de los derechos de marca y el artículo 184c “Violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales”. Cabe agregar que la violación de derechos sobre patentes y modelos de utilidad ya ha sido despenalizada por una ley anterior, la Nº 2.593/05. La nueva normativa tiene como uno de sus aspectos positivos la reducción de las conductas ilícitas a unos pocos tipos, despenalizando varios comportamientos cuya ilicitud ahora solo puede reclamarse civilmente<sup>3</sup>.

En el presente trabajo se analizará únicamente las previsiones del Art. 184a del Código Penal vigente en el país.

### **Bienes jurídicos típicamente protegidos por la Ley sobre Derecho de Autor**

Como base teórica, la concepción del bien jurídico penal específico, vale decir, del objeto de cada acción punible, debe precisarse cuáles son los bienes autorales de la Propiedad Intelectual, que la normativa penal especial protege. Para el efecto es preciso remitirnos a lo que dispone la legislación especial en materia de Derecho de Autor, la Nº 1.328/98, que en el Art. 4<sup>4</sup> procede a enumerar específicamente las obras a que se refiere,

---

<sup>3</sup> Derecho Paraguayo de Autor. Gladys Ester Bareiro de Módica y Carmelo Alberto Módica. Pág. 648.

<sup>4</sup> Entre las obras a que se refiere el artículo anterior, están especialmente comprendidas las siguientes: 1. las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos, y cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales; 2. las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las explicaciones didácticas, y otras de similar naturaleza; 3. las composiciones musicales con letra o sin ella; 4. las obras dramáticas y dramático-musicales; 5. las obras coreográficas y las pantomímicas; 6. las obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento; 7. las obras radiofónicas; 8. las obras de artes plásticas, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; 9. los planos y las obras de arquitectura; 10. las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; 11. las obras de arte aplicado; 12. las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;



agregando en el punto 15, que son protegidas: “*toda producción del intelecto en el dominio literario, artístico o científico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse*”; por ende, la enumeración no es taxativa sino ejemplificativa, al citar en el último punto, de manera genérica los derechos reconocidos, los cuales no están sujetos a *números clausus*. Hace reserva igualmente los derechos que subsisten sobre obras originarias y de la correspondiente autorización, determinando como objeto de protección las transacciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras preexistentes<sup>5</sup>. Conclusivamente puede decirse que toda obra del ingenio es generadora de derechos y estos derechos al recibir protección legal adquiere la naturaleza de bienes jurídicos, protegidos desde el punto de vista penal.

Se aclara que no es *condición sine que non*, para el funcionamiento de la tutela en esta materia, el registro de la obra protegida, en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), sino funciona de manera automática, a la luz de lo dispuesto en el Art. 3º de la Ley 1.328/98<sup>6</sup>, que menciona que el goce o ejercicio de la protección no se halla supeditado al requisito de registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

Para tener una idea clara sobre lo que constituyen obras del ingenio, protegibles desde el punto de vista de Derechos de autor, se debe considerar dos vertientes: Los derechos morales y los derechos patrimoniales. En el primero, se engloban cuatro derechos a su vez, como lo son el derecho de divulgación, paternidad, integridad y retiro de la obra del comercio<sup>7</sup>, en

---

13. los programas de ordenador; 14. las colecciones de obras, tales como las enciclopedias y antologías y de las obras u otros elementos, como la base de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido;

<sup>5</sup> Art. 5º de la Ley 1.328/98.

<sup>6</sup> Art. 3º. La protección del derecho de autor, recae sobre todas las obras del ingenio de carácter creador... y su goce no está supeditado al requisito del registro o el cumplimiento de cualquier otra formalidad.

<sup>7</sup> Art. 18 de la Ley 1.328/98.

tanto que el último recae exclusivamente sobre la exclusividad de explotar su obra y obtener beneficios mediante esa explotación<sup>8</sup>.

En efecto, puede constituir hecho punible, cualquier violación de los derechos mencionados precedentemente, sin necesidad, de que efectivamente se produzca algún daño patrimonial, vale decir, que el daño patrimonial puede producirse o no conforme al caso.

### **Ubicación en el Código Penal**

Con la modificación introducida por la Ley 3.440/98, se ha procedido a recapitular lo reglado en el código penal<sup>9</sup>, estableciendo en el Libro II, Título II, en Hechos punibles contra los bienes de las personas, el Capítulo No. II, denominado HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS, y en el Capítulo III, trata los HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Con esta denominación hace referencia a los hechos punibles contra los bienes de las personas, haciendo una connotación de que los derechos de autor y derechos conexos, sean en principio patrimonial, por el hecho de referirse a los bienes.

No obstante, el bien jurídico protegido, acorde a la naturaleza del bien inmaterial como lo constituyen los derechos intelectuales, posee aspectos de índole moral y patrimonial, como ya se ha mencionado. En efecto, podría darse que, en determinados casos, el perjuicio o el resultado pueda ser únicamente de carácter moral, como vendría a constituir el plagio. Esta excepción se aplicaría al violar un principio fundamental de carácter moral y no patrimonial, proveniente de la paternidad de la obra, que no es reconocida en estos casos.

La ubicación en el código, en el título de los bienes de las personas, es acertado, teniendo como punto de partida, que los derechos intelectuales, son bienes inmateriales, susceptibles de valor, conforme a lo que esta-

---

<sup>8</sup> Art. 24 de la Ley 1.328/98.

<sup>9</sup> Título II. Hechos punibles contra los bienes de las personas. Capítulo I Hechos Punibles contra la Propiedad. Ley 1.160/97.

blece el Art. 1873 del Código Civil Paraguayo, previendo su protección normativa, en el mismo cuerpo legal, en Título VIII, bajo el título de la protección de la propiedad literaria, científica y artística<sup>10</sup>, a lo que se suma la ley especial relacionada a los DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, la Ley 1.328/98.

Al analizar el tipo legal dada las características especiales al proteger el bien jurídico en el citado artículo 184a, las conductas reprobadas por nuestro código penal, tienen una doble manifestación representada por los aspectos de orden moral y patrimonial, cada uno de los cuales comprende un conjunto de facultades exclusivas como son, entre las inherentes al derecho moral, la de defender su paternidad intelectual y su integridad, la de publicar o no la obra; y entre los comprendidos en el derecho patrimonial, todas aquellas ligadas a los intereses económicos del autor, como son la de reproducir en exclusiva la obra, así como obtener un beneficio económico – o no- según el caso<sup>11</sup>.

### **Mención breve de los tipos legales de violación de Derechos de Autor y los Derechos Conexos**

Los tipos penales relacionados a las conductas tipificadas de Derecho de Autor y los Derechos conexos están previstos en un solo artículo del Código penal, el 184a en varios incisos. Así en los incs. 1º y 2º del citado artículo se tiene:

**La Reproducción de obras protegidas<sup>12</sup>.** La reproducción no autorizada de material vinculado con el derecho de autor y derechos conexos, es amplia al poder aplicarse a la reproducción de un material, en cualquier

---

<sup>10</sup> Arts. 2165 y siguientes del Código Civil Paraguayo.

<sup>11</sup> Código Penal de la República del Paraguay. Comentado. Jorge Enrique Bogarín González. Pág. 378.

<sup>12</sup> Art. 184ª. Inc. 1º. El que sin autorización del titular de un derecho de autor y derechos conexos. 1. Reproduzca total o parcialmente, en forma permanente o temporal, obras protegidas.

formato, incluyéndose al ámbito digital, pudiendo realizarse esta fijación de manera permanente o temporal, total o parcial.

Con los avances de la **tecnología digital**, la fijación de la obra o producción intelectual, se puede realizar en cualquier soporte que permita su comunicación, incluyendo el almacenamiento electrónico y la obtención de copias de todo o parte de ella (Tratado de la OMPI, sobre derecho de autor en el Artículo 1.4). A modo de ejemplo, la incorporación de un programa de ordenador al disco duro de una computadora puede constituir un acto o modo de reproducción.

La **introducción al país, el almacenamiento, distribución, venta, alquiler o cualquier modo de puesta al público de copias de obras protegidas**. Se prevé en el numeral 2 del inciso primero, varias alternativas en cuanto a modos de conductas, cada una de las cuales constituyen un tipo legal<sup>13</sup>, cuyo análisis puede ser realizado de manera separada a los efectos de una correcta interpretación; empero, en este trabajo su análisis se limita de manera genérica. Estas conductas son realizadas con el fin de la comercialización de reproducción de obras no autorizadas. La introducción al país de obras no autorizadas, constituye una forma de piratería, pudiendo afirmarse que la actividad ilícita proviene de origen, porque la prohibición de introducción se debe a la falta de autorización del titular o en su caso porque el producto u obra es ilegal desde su origen. Hay que mencionar en este punto, que podría darse que la obra sea autorizada, o lícita en el lugar de donde se obtiene, sin perder de vista que uno de los derechos morales reconocidos al autor, constituye el derecho de *divulgación*, que no es otra cosa, sino la facultad de resolver o la de autorizar su acceso y forma de dicha divulgación; asimismo, se reconoce como un derecho derivado de la orden patrimonial el derecho de manera exclusiva de realizar, autorizar o prohibición la importación al territorio nacional de copias de la obra<sup>14</sup>.

En otro inciso, se refiere a la **comunicación pública de obras protegidas, cuya reproducción no ha sido autorizada**. El derecho de comunicación

---

<sup>13</sup> Art. 14, inc. 1º, Numeral 2 Código Penal Paraguayo.

<sup>14</sup> Art. 25 de la Ley 1.328/98.

pública, conforme a nuestra legislación, se constituye como un derecho patrimonial exclusivo del autor, a quien reconoce como el único que puede realizar, autorizar o prohibir la comunicación de la obra por cualquier medio<sup>15</sup>.

La redacción es defectuosa. Se quiere significar la comunicación por medio de reproducciones no autorizadas, no corresponde, pues las reproducciones no son un medio para realizar comunicaciones públicas. Y si se refiere a la comunicación a partir de reproducciones no autorizadas, resulta irrelevante, pues lo característico de este delito es la comunicación pública no permitida, sin que para ello tenga importancia alguna si la reproducción se encuentra o no autorizada. Es decir, si la comunicación no lo está, carece de valor que la copia a partir de la cual se realiza sí lo esté. Esto se debe a que tanto la comunicación como la reproducción son formas independientes de explotación de la obra<sup>16</sup>.

La **retransmisión de emisión de radiodifusión**, comprendida igualmente en el inciso 1º del artículo analizado. La radiodifusión conforme a lo que expresa el Art. 2º. Inciso 36 de la Ley 1.328 expresa *“comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión hasta el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público”*.

Es importante mencionar que, al referirse en el apartado a la *retransmisión* únicamente cae dentro de la norma la conducta encaminada a transmisión en forma simultánea de un programa de un organismo de radiodifusión, no comprendiéndose por ende en ella, otra forma de transmisión de señales sin autorización, vale decir, que no toda forma de transmisión de señales sin autorización estaría penalizada.

En el numeral 5 del inciso 1º del Art. 184 a, del Código Penal, se prevé ***la atribución falsa de la condición de titular originario o derivado de una***

---

<sup>15</sup> Art. 25, numeral 3 de la Ley 1.328/98.

<sup>16</sup> Pág. 665. Derecho paraguayo de autor. Gladys Barreiro de Mónica y Carmelo Alberto Mónica.

**obra protegida**, con la intención de ejercer los derechos que tal condición otorga. Esta conducta es entendida como el plagio, El atribuirse la calidad de autor, implica usurpar los derechos morales y también generalmente los patrimoniales que corresponden al verdadero creador de la obra<sup>17</sup>.

En el inciso segundo, del Art. 184a, se equipará todas las obras señaladas en el inciso 1º, a **los fonogramas, las interpretaciones artísticas, las traducciones, los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor** (derechos conexos)

La tipificación establecida en el inc. 3º del artículo 184a<sup>18</sup>, se refiere a formas de **elusión de medidas técnicas de protección**. Se configuran como punibles diversas conductas relativas a los dispositivos de elusión de las medidas protectoras de las obras. Se trata de conductas vinculadas a las mismas que permiten la elusión o desbaratamiento de las medidas de protección. Se refiere al precepto de realizar la conducta de eludir, modificar, alterar o transformar estas medidas técnicas adoptadas por los titulares de la protección, así como también toda conducta tendiente a producir, reproducir, obtener, almacenar, ceder o de cualquier manera poner a disposición del público, dispositivos destinados a dicha finalidad.

Conforme se desprende de nuestra legislación, se sanciona penalmente los actos propios de elusión de medidas tecnológicas, que constituirían delitos de lesión de la propiedad intelectual, además de los actos preparatorios para la elusión de medidas tecnológicas, ya sea con la producción, reproducción, obtención, cesión u ofrecimiento al público de dispositivos, especialmente preparados para el efecto. A diferencia de lo que ocu-

---

<sup>17</sup> Pág. 673. Derecho paraguayo de autor. Gladys Barreiro de Mónica y Carmelo Alberto Mónica.

<sup>18</sup> El que: 1. Eludiera, modificara, alterara o transformara, sin autorización las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2. Produjera, reprodujera, obtuviera, almacenara, cediera a otra o u ofreciera al público dispositivos o medios específicamente destinados a facilitar la elusión, supresión o neutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.

re con otras legislaciones, la nuestra no requiere el propósito de lucro en esta actividad para que la conducta sea punible<sup>19</sup>. Como ejemplo se menciona lo expresado por Celeste Gay Fuentes, en su obra la propiedad intelectual en el entorno digital, al referirse a lo dispuesto en el Art. 270 del Código Penal Español y su modificatoria, que la posesión solo será punible si es con ánimo de lucro.

### **Tipicidad**

Como hemos visto, varias leyes penales completas describen la tipicidad de las conductas establecidas en el artículo mencionado; no obstante, se procede a describir los presupuestos del tipo requerido para ello.

El tipo objetivo: Con relación al sujeto activo, la redacción del tipo no establece distinción alguna, y utiliza la expresión, “*el que*”, por ende, no requiere ningún carácter especial u otro requisito en la persona del autor y se aplican las mismas reglas previstas en el código en la parte general, en cuanto a la autoría.

En cuanto al sujeto pasivo, se debe precisar y no tener dudas de la calidad de la persona que ostenta el derecho que se pretende tutelar. En este punto el artículo 184a del Código Penal, se refiere al titular de la obra protegida, en ese sentido, en primer lugar, tendríamos al titular por excelencia del Derecho Intelectual, cual es el autor, el creador, quien concibe la idea y realiza la obra para convertirse de este modo en el centro de protección de las actividades creativas, tal como lo expresa Ricardo Antequera Parilli, al referirse a la titularidad del derecho de autor. El derecho invocado puede provenir del propio autor o en su caso de sus causahabientes en virtud de los derechos que le corresponde al titular de la obra. Por otro lado, el derecho sobre la obra podría ser derivado, por ende, objeto de protección en virtud de derechos conexos a los del autor, tales como las traducciones o arreglos.

---

<sup>19</sup> Pág. 694. Derecho paraguayo de autor. Gladys Bareiro de Módica y Carmelo Alberto Módica.

Asimismo, la utilización de la obra no debe comprenderse dentro de las limitaciones al derecho de explotación, que se hallan enunciadas en los Arts. 38 al 46 de la Ley 1.328/98 vigente en el Paraguay.

El objeto invocado al analizar la conducta a ser atribuida a una persona, debe estar dentro de los parámetros o del tiempo de protección que la ley otorga al titular de la obra ya sea originaria o derivada, vale decir, que el plazo de protección se encuentre vigente; esta duración prevista sería la de setenta años posterior a la muerte del autor, en el caso que sea titular de la obra<sup>20</sup> o la de cincuenta años en caso de obras derivadas, si recae en el ámbito de los derechos conexos a los derechos de autor<sup>21</sup>.

Se debe tener en consideración igualmente que, para la protección, no es indispensable que la obra haya sido registrada, pudiendo ella ser inédita. Es el sistema consagrado en el Convenio de Berna, al que se han adherido la mayoría de los países signatarios, y entre ellos el nuestro, desde el 23 de agosto de 1991, Ley 12/91<sup>22</sup>. Lo mismo es adoptado por nuestra legislación especial en el Art. 3º (Ley 1.328/98).

En cuanto al resultado, se tienen varias formas de producción del resultado, dada la cantidad de alternativas posibles – tipos legales – que se hallan descriptos en artículo que nos ocupa. Es importante destacar que no debe existir autorización del titular de los derechos de la obra, sea esta original o derivada, aclarando que ánimo de lucro no es un elemento que debe estar presente en todos los tipos legales estudiados; tampoco es indispensable la presencia de un daño, que necesite ser demostrado, acorde a la naturaleza del bien jurídico que se considere lesionado.

Tipo subjetivo: En todos los casos la conducta reprobada es de naturaleza dolosa o intencional en los hechos punibles contra los derechos de autor y derechos conexos, vale decir que deben estar dirigidos conscientemente a la realización del comportamiento punible. El elemento subjetivo

---

<sup>20</sup> Art. 47 de la Ley 1.328/98.

<sup>21</sup> Art. 126 de la Ley 1.328/98.

<sup>22</sup> Ortiz Pierpaoli, Fremiort. Derecho de autor y derechos conexos. Pág. 304.



adicional de intencionalidad, es requisito, en el tipo previsto en el inc. 5, del artículo 1º, al referirse a la *intención de ejercer derechos* que ostenta el titular de la obra y que se atribuye falsamente la condición de tal, no así en los demás.

Los tipos penales de referencia deben cumplir además de la tipicidad, con las exigencias legales que constituyen los presupuestos para la aplicación de la pena, tales como, la antijuridicidad, la reprochabilidad y la punibilidad.

### **Sanción**

Para las conductas descritas en los incisos 1º y 2º del Art. 184ª, se establece una sanción de pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. Esta sanción difiere para los tipos legales expuestos en el inc. 3º del citado artículo, al tratar medidas técnicas de protección de obras con una sanción de pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.

La sanción conminada para casos graves, indicadas o descritas taxativamente, puede ir de dos a ocho años de pena privativa de libertad para el primer supuesto, mientras que, para las conductas descritas en el inciso tercero, puede aumentarse la sanción a cinco años<sup>23</sup>. Los casos que vienen a agravar la pena, se hallan expresamente previstos en el citado artículo.

### **Responsabilidad Penal en el Entorno Digital**

Al momento de realizar el análisis de la conducta desplegada por una persona, en el ámbito penal, posee mucha importancia la determinación del objeto, o bien jurídico protegido. Con el auge tecnológico experimentado en las últimas décadas, han surgido nuevas formas de exteriorización de las obras del ingenio, debiendo plantearse si estas obras se hallan com-

---

<sup>23</sup> Art. 5º. De la Ley 1.328/98. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias, y en especial, si el autor ha; 1. Empleado método y medios de una producción industrial o comercialización masiva. 2. Producido objeto con un valor económico considerable; 3. Ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. Utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años.

prendidas como objetos de derecho de la propiedad intelectual, pasible de protección en el ámbito penal.

Los nuevos instrumentos técnicos obligan a revisar las instituciones jurídicas como las de la propiedad intelectual, para evaluar en qué medida han sido afectadas por las transformaciones operadas en el plano de los hechos. Los efectos trascienden a todo el conjunto del ordenamiento jurídico, y por tanto también al derecho penal<sup>24</sup>.

A los efectos de establecer la naturaleza de la obra o bien jurídico a ser protegido, debemos recurrir a la normativa de fondo, y en ese sentido la ley especial en materia de Derechos de Autor en el Paraguay, que ha recogido los principios que rigen en la materia en los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el país, y ha tenido en consideración igualmente un análisis del impacto tecnológico provocado por el uso de las obras en Internet.

En el ámbito internacional se llegó a la conclusión de que, efectivamente, los Estados debían ofrecer una protección jurídica a las medidas tecnológicas que adoptaran los titulares de la propiedad intelectual, estableciendo sanciones jurídicas –penales o civiles– para los actos de elusión de medidas tecnológicas y las actividades preparatorias que lleven a tal elusión<sup>25</sup>. Así lo ha resuelto el legislador en el país, al disponer en el inc. 3º del Art. 184ª, la norma sanciona penalmente la conducta de personas que violen o se especialicen en violar las medidas de seguridad para ingresar a sistemas de información restringidos.

En consonancia con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se incorpora, además, la protección de los programas de ordenador, equiparándolos a las obras literarias, siendo que la misma es extendida a toda forma de expresión y tanto a los programas operativos como a los aplicativos<sup>26</sup>. Así

---

<sup>24</sup> Ricardo Mata y Martin. Propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 55.

<sup>25</sup> Gay Fuentes, Celeste. La propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 9.

<sup>26</sup> Berkemeyer, Hugo. La evolución del Derecho de Propiedad Intelectual en el Paraguay. Pág. 29.

se incluye como objeto de protección, en el numeral 13 del Artículo 4º los *programas de ordenador*, y se menciona igualmente en el citado artículo que la reproducción de la obra o el producto del intelecto, sea susceptible de divulgación o reproducción por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

En ese sentido, las posibilidades que ofrece la tecnología en la digitalización, sumado a los servicios de comunicación por vías de internet, son innumerables, y puestas en comunicación al público con excesiva facilidad. Pero la tecnología y el entorno digital también facilitan la realización cada vez más frecuente de actividades masivas e incontroladas lesivas de los derechos de autores, intérpretes, productores, editores y otros titulares de derechos sobre las obras y las prestaciones, máxime que la mecánica de transmisión de contenidos, posibilitan los programas de intercambio de archivos con la tecnología *peer-to peer- o P2P* se pueden aplicar a todas las obras que pueden ser almacenadas en formato digital- sean obras musicales, audiovisuales, imágenes fijas, textos en general, programas de computación, etc. – sin perder para el usuario la calidad o funcionalidad original<sup>27</sup>.

El derecho de reproducción de una obra, es totalmente aplicable al entorno digital, en particular, la utilización de obras en el ámbito digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del Art. 9 del Convenio de Berna<sup>28</sup>. Por ende, se aplican a los libros físicos y digitales, así como a grabaciones en discos de vinilo, en CD, MP 3 y otros las mismas reglas.

En el Paraguay, no existen fallos en los tribunales que pudieran esclarecer o determinar el alcance de la normativa penal, en cuanto al modo de realización de las conductas previstas y el alcance del bien jurídico, que es objeto de protección. Sobre el punto, puede recurrirse a la jurisprudencia

---

<sup>27</sup> Carlos A. Villalba – Delia Lipszyc. Derechos de autor en la Argentina. Págs. 565-566.

<sup>28</sup> Pág. 183. Derecho paraguayo de autor. Gladys Bareiro de Módica y Carmelo Alberto Módica.

extranjera, en casos similares, principalmente para la determinación de la responsabilidad que podría recaer en casos complejos, como la intervención de *“proveedores de servicios en línea o de acceso a redes y el operador de tales servicios”*.

En el área latinoamericana varias legislaciones establecen normas sobre responsabilidad de los proveedores de servicios *en línea*. Ecuador: el Art. 292 de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 83 de 22 de abril de 1998 (Registro Oficial de 19 de mayo) dispone *“Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá la responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control del servicio informático interconectado a dicha red, a través del cual permita, induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en esta ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte. Se entenderá que ha sido advertido de la posibilidad de la infracción cuando se ha dado notifica debidamente fundamentada de ella. Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar que la infracción se produzca o continúe”*<sup>29</sup>.

### **Conclusión**

Si bien toda forma de reproducción de una obra sin autorización, que no esté comprendida entre las limitaciones o excepciones al derecho de exclusiva, se halla comprendida dentro de las obras que constituyen objeto de protección por nuestra legislación, ya que se incluyen todas aquellas que sean susceptibles de reproducción por cualquier medio, el aplicador, al momento de analizar una conducta o una infracción por la reproducción de obras no autorizadas, o en su caso obras plagiadas, ante las distintas maneras o posibilidades que ofrece la tecnología para la trasmisión de las mismas, encontraría ciertas dificultades al momento de identificar al autor o

---

<sup>29</sup> Delia Lipszyc – Nuevos temas de derecho de autor. Págs. 380-381.

establecer el nexo causal entre la obra y la conducta atribuida a una persona.

En efecto, podría considerarse la necesidad o conveniencia al menos de la revisión de la normativa penal para adaptarla a la regulación de medidas tecnológicas y a la facilidad que ofrece el sistema para la reproducción o vulneración de los derechos de autor o derechos derivados, más aun considerando que debe ser tenido en cuenta, en el ámbito penal, el *principio de legalidad*, que trae como consecuencia la tutela penal solo para los casos o previsiones legales previamente establecidos.

Todo ello en un momento en que la integración tecnológica permite avances mucho mayores, pues “Cualquier elemento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que se pueda imaginar (Un ordenador personal, un teléfono móvil, un cajero automático, una videoconferencia) hace uso de las redes de comunicaciones de *software* y de elementos microelectrónicos (hardware). Es decir, contiene de una forma indisoluble, tecnologías de los sectores de las comunicaciones, la informática y la electrónica”<sup>30</sup>.

A la necesidad de regulación o adaptación de la legislación a lo que constituye el entorno digital, se debe buscar la protección de los derechos de autor, de innegable importancia para la cultura y una herramienta que el creador necesita para su subsistencia. Asimismo, “la necesidad de encontrar un equilibrio entre las medidas tecnológicas y el interés público aconseja realizar una regulación que permita el ejercicio más amplio posible de las excepciones a la propiedad intelectual. El carácter expansivo del derecho de propiedad intelectual debe compensarse adecuadamente con la garantía de los derechos de los ciudadanos de acceso a la cultura y el conocimiento”<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Ricardo Mata y Martín. Propiedad Intelectual digital: Responsabilidad penal. Pág. 63. Oliveira Ascensao. Estudios sobre Derechos de Internet y de la Sociedad de la Información. Cit. pág. 21.

<sup>31</sup> Gay Fuentes, Celeste. La propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 53.

### **Bibliografía**

Antequera Parilli, Ricardo (1998), *Derecho de autor*, Dirección Nacional de derechos de Autor, segunda edición, Caracas.

Bogarín González, Jorge Enrique (2011), *Código penal de la República del Paraguay* – Comentado, La Ley paraguaya, Asunción.

Bareiro de Mónica, Gladys Ester – Mónica, Carmelo Alberto (2011), *Derecho paraguayo de autor*, Asunción.

Ortiz Pierpaoli, Fremiort (2005), *Derecho de autor y derechos conexos*, Arandú Editorial, Asunción.

Berkemeyer, Hugo (2009), *La evolución del Derecho de la Propiedad Intelectual en el Paraguay*, Editora Intercontinental, Asunción.

Lipszyc, Delia (2004) *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, Editorial Cerlalc. Buenos Aires.

Gay Fuentes, Celeste (2006) *La propiedad intelectual en el entorno digital*, disponible en <https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/la-propiedad-intelectual-en-el-entorno-digital>

Mata y Martin, Ricardo M. *La propiedad intelectual digital, responsabilidad penal*, disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/954>

Villalba, Carlos A. – Lipszyc, Delia (2009) *El derecho de autor en la Argentina*, Segunda edición actualizada, Fondo Editorial, Buenos Aires.





Perú

## **La acreditación del interés legítimo por parte del opositor andino a la solicitud de registro de una marca**

*Por Hugo R. Gómez Apac \**

El presente artículo explica la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material en la valoración de los medios probatorios adicionales presentados por el opositor andino –que es quien se opone a la solicitud de registro de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de un registro marcario existente (o una solicitud de registro de marca presentada con anterioridad) en otro país miembro– en las etapas recursivas de la vía administrativa con el objeto de acreditar, ante la autoridad de propiedad industrial, el interés legítimo de su oposición andina, de conformidad con lo establecido en el art. 147 de la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

---

\* El autor es Magistrado por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las opiniones vertidas en el presente artículo son expresadas a título personal y con carácter eminentemente académico, por lo que no representan la posición oficial del órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino.

A la fecha, el autor es profesor en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico (Perú) y en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (Ecuador).



## 1. Introducción

Frente a una solicitud de registro de un signo distintivo, los ordenamientos jurídicos reconocen la posibilidad de que un tercero, con interés legítimo, se oponga a dicha solicitud si considera que el referido signo es idéntico o similar a su marca previamente registrada. La Decisión 486, que es la ley de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ha extendido la facultad de ejercer la mencionada oposición a las personas que tienen un registro marcario, o que previamente han solicitado un registro de marca, en un país miembro de la Comunidad Andina distinto a aquel donde se ejerce la oposición. Es lo que se entiende como oposición andina, una institución jurídica del derecho de propiedad industrial comunitario que busca salvaguardar uno de los beneficios del proceso de integración más longevo y exitoso de Sudamérica: la existencia de un área de libre comercio en el mercado subregional andino.

En ese contexto, el presente artículo aborda los criterios jurídicos esbozados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **TJCA** o el **Tribunal**) en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020<sup>1</sup>, providencia judicial en la que se menciona la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material en lo relativo a la valoración de los medios probatorios que acreditan el interés legítimo de la persona, ubicada en un país miembro de la Comunidad Andina, que se opone a la solicitud de registro de una marca que se tramita en otro país miembro del proceso de integración andino.

## 2. Nociones previas: la Comunidad Andina y la interpretación prejudicial a cargo del TJCA

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este proceso de integración económica y social, que busca el desarrollo armónico y equilibrado de dichos países, se caracteriza a la fecha por la armonización de políticas y legislaciones y la existencia de un área de libre

---

<sup>1</sup> Aprobada el 18 de junio de 2020 y publicada en esta misma fecha en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4005.

comercio, aunque nació con el propósito de constituir en el futuro un mercado común<sup>2</sup>.

El ordenamiento jurídico comunitario andino está compuesto por normas de derecho primario o fundacionales (de rango constitucional), como es el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de creación del TJCA, y por normas de derecho secundario o derivado, que son las Decisiones (con rango de ley) del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina y otras normas.

A través de las Decisiones de la Comisión se regulan aspectos de comercio, inversión y otras materias de carácter económico y social que constituyen un cuerpo normativo armonizado; es decir, leyes (andinas) comunes para los cuatro países, como es el caso del régimen común de propiedad intelectual, dentro del cual se encuentra la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial<sup>3</sup>, vigente desde el 1 de diciembre de 2000, la cual regula lo relativo a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los diseños industriales, las marcas (de producto y de servicio, tradicionales y no tradicionales, colectivas y de certificación), los nombres comerciales, los rótulos o enseñas, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas (las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia), las infracciones de derechos, los secretos empresariales, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros.

Dada la armonización de la legislación comunitaria, resulta necesario garantizar su aplicación coherente y uniforme por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los cuatro países miembros de la Co-

---

<sup>2</sup> Un mercado común constituye una fase más avanzada de integración de lo que significa un área de libre comercio.

<sup>3</sup> Aprobada el 14 de septiembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 600 del 19 del mencionado mes y año.

munidad Andina. Una de las competencias jurisdiccionales del TJCA<sup>4</sup> consiste, precisamente, en orientar a dichas autoridades respecto del contenido, alcance e interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino. Esta competencia es ejercida a través de la Interpretación Prejudicial, mecanismo procesal que permite un diálogo jurídico entre el órgano jurisdiccional del proceso de integración andino y los jueces nacionales.

Por virtud del referido mecanismo procesal, cuando un juez nacional va a resolver una controversia aplicando o interpretando una norma del derecho andino, está obligado a solicitar la interpretación prejudicial de dicha norma al TJCA si es que el fallo que va a emitir no es susceptible de impugnación, esto es, si se trata de un juez (o corte) de única o última instancia. Por el contrario, la solicitud de interpretación prejudicial es facultativa si el fallo que va a emitir es susceptible de revisión por una instancia superior.

El Tribunal ha explicado en su jurisprudencia y en el «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales»<sup>5</sup> (en adelante, el **Reglamento sobre Interpretaciones Prejudiciales**) que “juez nacional” comprende a los árbitros y a las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional, que son las autoridades creadas por ley, con competencia permanente y obligatoria y que resuelven controversias entre dos partes con intereses opuestos (conflictos intersubjetivos de intereses), por lo que deben actuar con independencia

---

<sup>4</sup> Las otras competencias jurisdiccionales son: la acción de incumplimiento, la acción de nulidad, el recurso por omisión (o inactividad), la demanda laboral y la función arbitral.

<sup>5</sup> Aprobado por Acuerdo 08/2017, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3146 del 29 de noviembre de 2017, modificado por Acuerdo 04/2018, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3284 del 14 de mayo de 2018.

(autonomía funcional), neutralidad e imparcialidad, garantizando el debido procedimiento y emitiendo decisiones debidamente motivadas<sup>6</sup>.

A la fecha, han solicitado interpretación prejudicial facultativa las autoridades de propiedad industrial de los países andinos: el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI (Bolivia), la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (Colombia), el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI (Ecuador) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Perú).

### **3. La oposición andina en la Decisión 486 - Régimen Común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina**

El art. 146 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición al registro de una marca. Según esta disposición, dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar dicha solicitud. La oposición puede basarse, por ejemplo, en que el signo distintivo que pretende registrarse es idéntico o similar a la marca registrada de titularidad del opositor. El referido artículo añade que, a solicitud del opositor, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten su oposición.

Como se ha mencionado, los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú conforman un área de libre comercio: el mercado subregional andino. El programa de liberación de bienes, previsto en el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro<sup>7</sup>. Conforme a dicho programa y la naturaleza de un área de libre comercio, los productos originarios provenientes de un país miembro no pagan derechos aduaneros

---

<sup>6</sup> Ver los literales d) y e) del art. 2 del Reglamento sobre Interpretaciones Prejudiciales.

<sup>7</sup> Art. 72 del Acuerdo de Cartagena.

(aranceles) ni cualquier recargo equivalente, sea de carácter fiscal, monetario o cambiario, con excepción de las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados<sup>8</sup>.

El mercado subregional andino debe ser apreciado como un solo mercado en el que los productos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina circulan libremente. Desde el punto de vista del derecho marcario comunitario, es claro que hay que evitar el riesgo de confusión entre los consumidores andinos respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan en dicho mercado. Si bien las operaciones de importación y exportación se dan por todas las vías posibles (marítima, aérea y terrestre), la vecindad limítrofe facilita el intercambio comercial, por lo que los consumidores de un país miembro ubicados cerca de la frontera de otro país miembro se familiarizan rápidamente con los productos originarios de este último. Así, por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos que residen en Ibarra y otras ciudades del norte del Ecuador suelen hacer sus compras semanales en supermercados de las ciudades de Ipiales y Pasto del sur de Colombia. Este es un aspecto que hay que tener presente para comprender con mayor claridad el razonamiento esgrimido por el TJCA en lo referido a la probanza de la oposición andina.

El art. 147 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición andina en los términos siguientes:

**«Artículo 147.-** A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

---

<sup>8</sup> Art. 73 del Acuerdo de Cartagena.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente».

En la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, el TJCA explica que el art. 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones a las personas titulares de registros marcarios en los otros países miembros de la Comunidad Andina, matizando de esta manera el principio de territorialidad del derecho de marcas. A partir de ello, menciona esta corte internacional, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás países miembros.

De conformidad con lo explicado por el Tribunal, son dos los supuestos que dotan de interés legítimo<sup>9</sup> al opositor andino en aplicación de lo establecido en el art. 147 de la Decisión 486<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> Este “interés legítimo” es distinto al “interés real”, pues este último consiste en solicitar, en el país donde se ejerce la oposición, el registro de la marca (ya registrada en otro país miembro, o que previamente se ha solicitado para registro en otro país miembro), al momento de interponer la oposición. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 (página 7), el TJCA señaló lo siguiente:

«...Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del **interés real** en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería

a) Que el opositor es titular de una marca previamente registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina. Esta oposición tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los arts. 148 a 150 de la Decisión 486. La marca previamente registrada tiene que ser idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición.

b) Que el opositor ha solicitado con anterioridad, en otro país miembro de la Comunidad Andina, el registro del signo que fundamenta su oposición. Esta oposición, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo objeto de oposición, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro de este signo hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto la solicitud correspondiente. El signo previamente solicitado tiene que ser idéntico

---

al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

...La acreditación del **interés real** precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: *quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés.*

...Cabe precisar que para acreditar el **interés real** no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.»

[Énfasis agregado]

<sup>10</sup> Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, pp. 4-6.

o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición.

A la luz de la jurisprudencia del TJCA, queda claro que el opositor andino debe acreditar que cuenta con una marca previamente registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina, o haber solicitado con anterioridad (a la solicitud del registro marcario al que se opone) el registro de una marca en otro país miembro.

#### **4. Los hechos que dieron pie a la solicitud de interpretación prejudicial 76-IP-2020**

El TJCA no interpreta el contenido y alcances del derecho nacional, ni califica los hechos del proceso<sup>11</sup> tramitado en el país miembro, pero puede referirse a ellos cuando sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. La corte andina, además de interpretar las normas andinas individualizadas por la autoridad consultante, así como aquellas contenidas o derivadas de las preguntas específicas formuladas por dicha autoridad, puede adicionar o restringir las normas pertinentes a ser interpretadas, según lo advierta de la materia controvertida del proceso interno<sup>12</sup>.

Es así que en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, el TJCA mencionó que de la revisión de los documentos remitidos por la Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia (en lo sucesivo, la **Autoridad Consultante**), el tema controvertido en el proceso interno consistía en determinar si Société Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, **Nestlé**) acreditó legítimo interés al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo «PIL PANETÓN TRADICIONAL» (mixto) presentada por la empresa Gloria S.A. (en lo sucesivo, **Gloria**) ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el **Senapi**) de Bolivia, sobre la base de su marca figurativa presuntamente registrada de manera previa ante el Instituto Nacional de

---

<sup>11</sup> Procedimiento administrativo, proceso judicial u otro tipo de proceso jurisdiccional, como es el caso de un proceso arbitral.

<sup>12</sup> Art. 10 del Reglamento sobre Interpretaciones Prejudiciales.



Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, el **Indecopi**) del Perú<sup>13</sup>.

El 24 de noviembre de 2015, Gloria solicitó ante el Senapi el registro de la marca de producto «PIL PANETÓN TRADICIONAL» (mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza. El 3 marzo de 2016, Nestlé formuló oposición andina, señalando que era titular de una marca figurativa registrada en el Perú –con registro núm. 198745– para productos de la clase 30<sup>14</sup>.

Mediante Resolución Administrativa 368/2017 del 14 de agosto de 2017, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi declaró improcedente la oposición andina porque consideró que Nestlé no había presentado el “documento” que hubiese acreditado el registro marcario base de su oposición, careciendo por tanto de interés legítimo.

El 20 de octubre de 2017, Nestlé presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 368/2017, adjuntando una copia del registro peruano núm. 198745, correspondiente a su marca figurativa, identificando el link de la página web del Indecopi para que la autoridad de propiedad industrial boliviana verificara la existencia y vigencia del mencionado registro marcario.

Por Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 241/2017 del 30 de octubre de 2017, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi rechazó el recurso de revocatoria por considerar que en la etapa recursiva no se pueden subsanar los requisitos para acreditar el interés legítimo necesario para formular una oposición andina. Ello, toda vez que el núm. IV del art. 241 (Legítimo interés para oposición andina) del Reglamento Interno de Propiedad Industrial<sup>15</sup> del Senapi señala lo siguiente: «El requisito de legítimo

---

<sup>13</sup> El panetón es un pan dulce, usualmente preparado con pasas y frutas confitadas, de tamaño grande, cuyo consumo es muy popular en Navidad.

<sup>14</sup> Extraído del escrito presentado por el Director General Ejecutivo del Senapi ante la Autoridad Consultante el 31 de enero de 2019.

<sup>15</sup> Aprobado por la Dirección Ejecutiva del Senapi mediante Resolución Administrativa Nº 017/2015 de fecha 16 de junio de 2015.

interés no podrá ser subsanado dentro los recursos impugnativos de revocatoria o jerárquico».

Si bien Nestlé presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 241/2017, por Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 114/2018, notificada el 17 de mayo de 2018, la Dirección General Ejecutiva del Senapi rechazó dicho recurso debido a que la oportunidad del opositor había precluido en atención a lo dispuesto en el núm. IV del art. 241 del Reglamento Interno de Propiedad Industrial.

El 15 de agosto de 2018, Nestlé presentó ante la Autoridad Consultante demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 114/2018, alegando, principalmente, la vulneración del principio de verdad material. Según Nestlé, el interés legítimo de su oposición andina lo acreditó con su primer escrito de intervención al señalar el número del registro marcario que tenía en la oficina de propiedad industrial del Perú, describir la marca (figurativa) e indicar el lugar donde se encontraba registrada. Si al Senapi le generaban dudas respecto de la afirmación del registro invocado por Nestlé, debió averiguar la verdad, consultando con su par del Perú, el Indecopi, en aplicación del principio de verdad material recogido en el literal d) del art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo de Bolivia.

Mediante oficio recibido el 6 de marzo de 2020, la Autoridad Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los arts. 136 (Literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 y trasladó al TJCA, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Es factible acreditar el interés legítimo del opositor conforme a lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 en cualquier etapa del procedimiento previsto en los arts. 146 y 148 de la Decisión 486, inclusive en la etapa de recursos administrativos que prevea la normativa interna? ¿Cómo resulta aplicable el «principio de verdad material» en relación con las disposiciones de la Decisión 486 citadas precedentemente? ¿Es posible que un reglamento interno de la oficina nacional de propiedad industrial establezca restricciones y limitaciones al ejercicio de derechos reconocidos en la norma comunitaria andina? ¿Es factible acreditar el interés legítimo en cualquier etapa del proceso, incluso cuando por negligencia no se hizo oportunamente? ¿Siendo el «principio de verdad material» un asunto regu-

lado por cada legislación interna, la autoridad andina tiene competencia para pronunciarse sobre ello?

## **5. Los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material**

### **5.1. El principio de verdad material**

Un principio aplicable a los procedimientos administrativos es el de verdad material. Juan Carlos Cassagne lo explica en los siguientes términos:

«A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial, donde el juez circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, siendo ellas el único fundamento de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, **con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado**»<sup>16</sup>.

[Énfasis agregado]

Juan Carlos Morón, por su parte, menciona lo siguiente:

«Por el principio de verdad material o verdad jurídica objetiva, las autoridades instructoras de los procedimientos tienen la obligación de agotar de oficio los medios de prueba a su alcance para investigar la existencia real de hechos que son la hipótesis de las normas que debe ejecutar y resolver conforme a ellas, para aplicar la respectiva consecuencia prevista en la norma...

En aplicación de este principio, las actuaciones probatorias de las autoridades deben estar dirigidas a la identificación y comprobación de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, probadas por los administrados participantes en el procedimiento...

---

<sup>16</sup> Juan Carlos Cassagne, *Derecho Administrativo*, Palestra Editores S.A.C., Lima, 2010, Tomo II, p. 645.

(...)

Constituyen evidentes incumplimientos a este principio, que la autoridad instructora resuelva el expediente ajustándose únicamente a lo que las partes quisieron aportar, a lo que ellas manifiesten en sentido uniforme, **acudir al mero vencimiento de plazos procesales que impidan actuar probanza**, denegar situaciones favorables a los administrados porque no acreditaron probanza específica respecto a situaciones o circunstancias que ya son de conocimiento de la entidad o resolver en determinado sentido alegando que se deniega la tesis contraria por que el administrado no ha podido probar su posición, etc.»<sup>17</sup>.

[Énfasis agregado]

Por el principio de verdad material, la autoridad administrativa que impulsa un procedimiento administrativo debe cerciorarse de la verdad real de los hechos alegados, independientemente de si las partes ofrecieron o no los medios probatorios pertinentes. Por tanto, si las pruebas aportadas por los administrados no causan convicción, sino duda, dicha autoridad puede, de oficio, actuar los medios probatorios que ella estime apropiados para alcanzar la verdad objetiva, la verdad material. No debe detener su propósito el mero vencimiento de plazos procesales (preclusión procesal) que impidan la actuación de medios probatorios relevantes.

La legislación administrativa peruana reconoce la vigencia del principio de verdad material. El núm. 1.11 del art. IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General<sup>18</sup> establece que, en el procedimiento, la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos

---

<sup>17</sup> Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 (Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS), décima cuarta edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2019, Tomo I, pp. 116-118.

<sup>18</sup> Ley 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019.

que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Agrega dicha disposición que, en el caso de procedimientos trilaterales, como es el caso de la oposición a una solicitud de registro de marca, la autoridad administrativa está facultada a verificar, por todos los medios disponibles, la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

Con relación a lo último, no debe perderse de vista que la oposición andina busca evitar, como interés público comunitario, que los consumidores andinos incurran en riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan en el área de libre comercio inmerso en el mercado subregional andino. En el caso materia de análisis, tanto Nestlé como Gloria comercializan –o pretenden comercializar– panetones. Es de interés público, pues, que los consumidores peruanos y bolivianos no incurran en riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los panetones producidos por dichas empresas. De ahí la importancia de la oposición andina y de evitar que haya marcas idénticas o similares de empresas diferentes y no vinculadas entre sí que identifiquen productos idénticos, similares o conexos competitivamente comercializados en el mercado subregional andino.

La legislación administrativa boliviana también reconoce la aplicación del principio de verdad material. El literal d) del art. 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) de la Ley de Procedimiento Administrativo<sup>19</sup> establece que, por virtud del mencionado principio, la administración pú-

---

<sup>19</sup> Ley 2341 del 23 de abril de 2002.

blica investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil<sup>20</sup>.

En concordancia con dicho principio, el núm. II del art. 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo boliviana establece que, en cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, los cuales serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución. El núm. IV de su art. 47 señala que las pruebas serán valoradas de acuerdo al principio de la sana crítica.

El literal m) del art. 62 del Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo<sup>21</sup> menciona que, en el procedimiento, la autoridad administrativa tiene el deber (y la facultad) de investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. El art. 88 de este reglamento administrativo preceptúa lo siguiente:

**«ARTÍCULO 88.- (INSTRUCCIÓN).**

- I. Las autoridades administrativas que intervienen en el trámite realizarán las diligencias para la averiguación de los hechos que fundamentan su decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados de ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes.
- II. La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de **amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción**».

---

<sup>20</sup> La Ley de Procedimiento Administrativo boliviana regula en su título tercero lo relativo al procedimiento administrativo general, y el capítulo V de dicho título trata del procedimiento de los recursos administrativos. En el art. 62 («Término de Prueba») de dicho capítulo se establece que la autoridad administrativa, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de un término de prueba realizando al efecto las diligencias correspondientes, y que el término de prueba procede solo cuando haya nuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente.

<sup>21</sup> Aprobado por Decreto Supremo 27113 del 23 de julio de 2003.

[Énfasis agregado]

La Ley de Procedimiento Administrativo boliviana y su Reglamento son claros en reconocer la aplicación del principio de verdad material, así como que la admisión y producción de pruebas se encuentran sujetas a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo, lo que evidentemente permite superar formalismos como la preclusión procesal; y si hubiera alguna duda al respecto, la respuesta no sería otra que optar por la admisión y producción de las pruebas con el objeto de encontrar la verdad real, la verdad objetiva, la verdad material.

El TJCA también ha hecho mención al principio de verdad material en su jurisprudencia. Es el caso de la Interpretación Prejudicial 562-IP-2015<sup>22</sup>, en el que a propósito de interpretar el art. 170 de la Decisión 486, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina señaló lo siguiente:

«...El referido artículo establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersona y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.

...Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos<sup>11</sup>, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, **en aplicación del**

---

<sup>22</sup> De fecha 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 2802 del 12 de septiembre de 2016.

**principio de verdad material** y desde una visión garantista del debido proceso»<sup>23</sup>.

«<sup>11</sup> Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, yalzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna».

[Énfasis agregado]

El primer párrafo del art. 170 de la Decisión 486 señala que, recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de 60 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Dicho artículo, como lo advierte el Tribunal, no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos<sup>24</sup>, lo que no significa que no sea posible presentar pruebas adicionales en dichos procedimientos. Así, en aplicación del principio de verdad material, el TJCA señaló que el titular del registro marcario sí puede presentar pruebas adicionales al interponer los recursos administrativos con el objeto de acreditar el uso de su marca.

## 5.2. El principio de primacía de la realidad

El principio de primacía de la realidad es un principio que recorre diversas disciplinas jurídicas. En el derecho tributario, dicho principio permite a la autoridad tributaria prescindir de las apariencias formales y atender el contenido real de las circunstancias, pasar por alto las formas jurídicas utili-

---

<sup>23</sup> Página 10 de la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015.

<sup>24</sup> El recurso administrativo presentado para que sea resuelto por la misma autoridad que emitió el acto administrativo que se impugna se denomina recurso de reconsideración, de reposición o de revocatoria, según el país de que se trate. El recurso administrativo presentado para que sea resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto administrativo que se impugna se denomina recurso de apelación, jerárquico o dealzada, según el país de que se trate.



zadas por los contribuyentes y encontrar la realidad oculta en ellas<sup>25</sup>. En el derecho laboral, el mencionado principio permite, en caso de divergencia entre lo que dicen formalmente los documentos o actos jurídicos y la reali-

---

<sup>25</sup> Lourdes Calderón Aguilar explica el principio de primacía de la realidad en el ámbito tributario del siguiente modo:

**«Fundamentos del principio de la primacía de la realidad**

De acuerdo con el maestro Giuliani Founrouge, el fundamento del principio estriba en atender al contenido económico real de las circunstancias comprendidas, prescindiendo de las formas y estructuras inadecuadas. En otras palabras, refiere, que si los contribuyentes, por ignorancia, error o mala fe, cubren o exteriorizan sus propósitos efectivos, mediante apariencias formales distintas (por ejemplo, encubren una compra venta bajo el aspecto de una donación), el fisco puede prescindir de esas apariencias y determinar la obligación tributaria según la realidad oculta, sin necesidad de demostrar la nulidad del acto jurídico aparente o accionar por la vía de la simulación.

(...)

**CONCLUSIONES**

(...)

...El principio de la realidad de los hechos económicos instaurada como mecanismo de interpretación de las normas tributarias, es aquél procedimiento seguido por el intérprete para descubrir el contenido y el fin de las normas tributarias, contrastándolos con las formas jurídicas adoptadas por los sujetos pasivos en determinadas operaciones comerciales o civiles, debiendo, **en la persecución de la verdad**, y con criterio de justicia, prescindir de tales, tanto a favor del fisco como del contribuyente.»

[Énfasis agregado]

Lourdes Calderón Aguilar, *La interpretación de las normas tributarias en función a la realidad de los hechos económicos*, en Revista *Quipukamayoc*, Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2003, segundo semestre, pp. 63 y 73.

Disponible

en:

<https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/interpretacion.htm> (Descargado el 10 de enero de 2021).

dad, hacer primar esta última<sup>26</sup>. En el derecho de la competencia y las normas de protección del consumidor, el principio de primacía de la realidad es entendido en el sentido de que la autoridad administrativa debe determinar la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez explican el principio de primacía de la realidad en el derecho laboral en los términos siguientes:

«Para el autor Pla Rodríguez <sup>(14)</sup>, el principio de primacía de la realidad se determina en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, por lo que debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

Es claro que el principio busca la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, en tal sentido, Mascaro Nacimiento<sup>(15)</sup> señala que el principio de la realidad da prioridad a la verdad real ante la verdad formal, señalando más adelante que de la interpretación de los hechos revelados por la documentación laboral, el intérprete [sic] debe actuar con el cuidado de comprobar si el contenido del documento coincide con los hechos, tal como en la verdad ocurrieron y éstos, no aquél, prevalecen...»

«(14) PLA RODRÍGUEZ, Américo. *Los Principios del Derecho del Trabajo*. Buenos Aires: Desalma, 1978. p. 243.

(15) MASCARO NACIMIENTO, Amauri. *Teoría General del Derecho del Trabajo*. Sao Paulo: LTR, 1999. p. 219».

Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez, Del dicho al hecho: límites a la aplicación del principio de primacía de la realidad por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, en *Revista Ius et Veritas*, Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 38, 2009, Lima, p. 160.

Disponible en:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12197> (Descargado el 10 de enero de 2021).

<sup>27</sup> Ver: Art. 5 del Decreto Legislativo 1034 - Ley de Represión de Conductas Anti-competitivas, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008, cuyo

En reiterada jurisprudencia<sup>28</sup>, el TJCA ha afirmado que el principio de primacía de la realidad también se aplica al derecho de la propiedad industrial. La primera vez que lo hizo fue en la Interpretación Prejudicial 252-IP-2016<sup>29</sup>, oportunidad en la cual el Tribunal señaló lo siguiente:

«...Es importante tener presente que **el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad**. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano»<sup>30</sup>.

[Énfasis agregado]

Como lo explicó el TJCA, sobre la base del principio de primacía de la realidad, la autoridad de propiedad industrial tiene que tomar en consideración lo que ocurre realmente en el mercado. La realidad del mercado es lo que determina la aplicación o no –y la forma de aplicación– de determi-

---

Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 030-2019-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de febrero de 2019; así como el núm. 8 del art. V del Título Preliminar de la Ley 29571 - Código de protección y Defensa del Consumidor, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de septiembre de 2010.

<sup>28</sup> Interpretaciones Prejudiciales 378-IP-2017 del 16 de julio de 2018, 736-IP-2018 del 31 de julio de 2019 y 612-IP-2019 del 29 de julio de 2020, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 3362 del 24 de agosto de 2018, 3747 del 3 de septiembre de 2019 y 4063 del 31 de agosto de 2020, respectivamente.

<sup>29</sup> De fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 2869 del 10 de noviembre de 2016.

<sup>30</sup> Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019, p. 133.

nadas instituciones del derecho de marcas. El uso de la marca para evitar la cancelación del registro marcario, la existencia de un registro marcario para sustentar una oposición andina, el conocimiento que tienen los consumidores sobre el significado de las palabras utilizadas en los signos distintivos de bienes o servicios, el riesgo de confusión entre marcas idénticas o similares, etc., son asuntos que deben analizarse a la luz de la realidad existente en el mercado, de la verdad objetiva de considerar consumidores de carne y hueso, de la verdad material que subyace a las situaciones y relaciones que se dan en el mercado.

### 5.3. El principio de justicia material

El principio de justicia material ha sido aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de asegurar una tutela efectiva de los derechos humanos en el ámbito judicial. En la Sentencia de fecha 2 de septiembre de 2015 (Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile), dicha corte señaló lo siguiente:

«122. En ese sentido, este Tribunal entiende que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada y está orientado a enmendar los errores, irregularidades, o violaciones al debido proceso, cometidos en determinadas decisiones judiciales, para que, en aplicación de la **justicia material**, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico cuando sea evidente que en esas mismas decisiones se cometieron errores o ilicitudes que las vuelven contrarias a derecho...»<sup>31</sup>.

[Énfasis agregado]

Puede apreciarse del texto citado cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza el principio de justicia material para mencionar que, a través de un medio impugnatorio, es posible corregir errores, irregularidades o violaciones al debido proceso, es decir, corregir injusticias cometidas en las instancias inferiores. En lugar de acudir al rigor formal y ce-

---

<sup>31</sup> La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede encontrar en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_300\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf) (Descargado el 9 de enero de 2021).

rrar los ojos a circunstancias injustas, el principio en cuestión busca que la justicia prevalezca, y los medios impugnatorios devienen en una vía idónea para corregir los errores, irregularidades o violaciones al debido proceso ocurridos en las instancias judiciales (o administrativas) predecesoras.

La Corte Constitucional de Colombia también ha reconocido en su jurisprudencia la aplicación del principio de justicia material. En la Sentencia T-616/16 del 9 de noviembre de 2016, la corte colombiana señaló lo siguiente:

### **«7. Principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial**

7.1. El artículo 229 de la Constitución consagra el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas<sup>51</sup>, en virtud del cual *“las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que **las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas**”<sup>52</sup>.*

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte se ha referido al principio de la justicia material para resolver asuntos de diferente índole dentro de la reclamación de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Así, ha señalado que este principio *“se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”*<sup>53</sup>.

**La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas**, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material<sup>54</sup>.

De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces dentro del estudio de los casos concretos, quienes **dentro del análisis probato-**

**rio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas**<sup>55</sup>.

En este orden de ideas, bajo los principios de la nueva Constitución, se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial<sup>56</sup>, es decir, son los jueces de la República, como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, quienes deben dirigir sus actuaciones a materializar un orden justo, que se soporte en decisiones que consulten la realidad, permitan la vigencia del derecho sustancial y con ello la realización de la justicia material.

De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que el derecho procesal encuentra su objetivo en la obtención de una verdadera justicia material a través de la efectiva contribución a la realización de derechos subjetivos<sup>57</sup>. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso de ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

En esta medida, es innegable la importancia que tienen las formalidades o ritos dentro de los procesos judiciales, en tanto dichas formas buscan garantizar el respeto de un debido proceso. No obstante, **en la aplicación de dichas formalidades no se deben sacrificar injustificadamente derechos subjetivos**, ya que precisamente el fin del derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia material<sup>58</sup>».

«<sup>51</sup>Artículo 229: “*La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo*”. (Subrayado fuera de texto)

<sup>52</sup> Sentencia T-268 de 2010. Cfr. Sentencia C-029 de 1995.

<sup>53</sup> Sentencia T-429 de 1994.

<sup>54</sup> *Ibídem.*

<sup>55</sup> Sentencia T-352 de 2012. Cfr. Sentencia T-1306 de 2001.

<sup>56</sup> Sentencia SU-678 de 2014.

<sup>57</sup> Sentencia T-352 de 2012.

<sup>58</sup> Sentencia T-352 de 2012»<sup>32</sup>.

[Énfasis agregado]

La Corte Constitucional colombiana explica con amplitud el fundamento del principio de justicia material. En lo que se refiere a la actividad probatoria, dicho principio significa que el juez, en lugar de inobservar el material probatorio, debe valorar todas las pruebas aportadas y pertinentes con el objeto de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formas.

El TJCA, en una jurisprudencia anterior a la que es materia de análisis en el presente artículo, también hizo referencia al principio de justicia material. Se trataba de un proceso laboral a cargo del Tribunal en el que se había convocado a las partes demandante y demandada a una audiencia con el objeto de escuchar sus alegatos y así dar efectividad al principio de inmediación. Resulta que la parte demandada manifestó su oposición a la audiencia, alegando que el Estatuto del TJCA no ha establecido la posibilidad de la realización de una audiencia en las acciones laborales, como sí lo ha señalado expresamente para las acciones de nulidad e incumplimiento o en el caso del recurso por omisión (o por inactividad). Con relación a dicha oposición, el TJCA, además de explicar todas las veces que se había convo-

---

<sup>32</sup> Se puede encontrar la Sentencia T-616/16 en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-616-16.htm> (Descargado el 9 de enero de 2021).

cado a audiencia en procesos laborales, mencionó lo siguiente en el Auto de fecha 29 de mayo de 2020 recaído en el Proceso 03-DL-2018<sup>33</sup>:

«...En ese sentido, llama la atención que (...) apartándose de la conducta procesal que había sido observada por ese órgano comunitario en este tipo de procesos judiciales, y en virtud de una interpretación literal y aislada del Artículo 83 del Estatuto del TJCA, manifieste su oposición a la convocatoria de una audiencia en el presente proceso.

...Al respecto, es necesario señalar que esta fase procesal permite asegurar la plena aplicación del principio de inmediación y garantizar que el Tribunal adquiera convicción, entre otros, a través del contacto directo con las partes; las cuales, a su vez, tienen el derecho de ser oídas en el proceso e informar oralmente sobre los argumentos que sustentan sus pretensiones.

...Lo que importa es conocer la verdad. **Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material.** Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que por formalismos o por una interpretación literal y aislada de una norma, se pretenda negar la posibilidad de celebrar una audiencia que bien podría servir para reconocer la verdad de los hechos.

...Sobre el particular, es menester señalar que los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, que son aplicables naturalmente en los procesos laborales, **apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.**

---

<sup>33</sup> Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3989 del 29 de mayo de 2020.



...De esta manera, corresponde ratificar la facultad que tiene el TJCA para convocar a una audiencia en el marco de las acciones laborales que tramita»<sup>34</sup>.

[Énfasis agregado]

Para el TJCA, la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material coadyuvan con el cumplimiento de garantías procesales como el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, y en conjunto tienen por objeto descubrir la verdad, la verdad real. Solo conociendo esta verdad es posible impartir una auténtica justicia, una justicia material.

## **6. La posición del TJCA en torno a la acreditación del interés legítimo del opositor andino**

Como se ha podido apreciar en la sección precedente, el TJCA ya se había pronunciado a favor de la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material. Por tanto, ante las preguntas formuladas por la Autoridad Consultante, en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, la corte andina empieza respondiendo de la siguiente forma:

«...Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad...

...En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos...

---

<sup>34</sup> Párrafos 3.1.11 al 3.1.15 (página 9) del Auto de fecha 29 de mayo de 2020 (Proceso 03-DL-2018).

...En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundiabilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material...

...En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos<sup>16</sup>. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.

...Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho –registro de marca– o de una situación jurídica que genera derechos expectativos –presentación de una solicitud de registro de marca–, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina».

«<sup>16</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-IP-2015 del 6 de julio

de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2802 del 12 de setiembre de 2016»<sup>35</sup>.

Como puede observarse del extracto citado, el TJCA recuerda el criterio interpretativo esbozado en la Interpretación Prejudicial 562-IP-2015: el titular del registro marcario, al oponerse a una solicitud de cancelación de su registro por la presunta falta de uso del signo distintivo, tiene derecho a presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas previstas en la vía administrativa con el propósito de acreditar dicho uso<sup>36</sup>.

Al razonamiento anterior, el Tribunal agrega que, si el mencionado beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada, dicho beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina, ya sea que la oposición la sustente en un acto jurídico previo (el registro marcario) o en una situación jurídica preexistente que genera un derecho “expectatio” (la presentación de una solicitud de registro de marca).

Luego de ello, y teniendo en consideración que al interior del mercado subregional andino hay un área de libre comercio en el que circulan y se comercializan libremente productos originarios de los países miembros, el Tribunal menciona que es necesario garantizar la mayor flexibilidad probatoria a favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país miembro, pues hay que evitar el riesgo de confusión entre los consumidores andinos. Debe impedirse que marcas idénticas o similares –a nombre de empresas diferentes y no vinculadas entre sí– generen riesgo de confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan en el mercado subregional andino. El TJCA, lo explica en los siguientes términos:

---

<sup>35</sup> Páginas 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

<sup>36</sup> Los recursos de reconsideración (también llamado de revocatoria o reposición) y apelación (también denominado de alzada o jerárquico).

«...Efectivamente, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del *in dubio pro actione*, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país»<sup>37</sup>.

Es así que, teniendo en consideración las reflexiones antes mencionadas, el TJCA concluye con lo siguiente:

«...Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que, por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.

(...)

...En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamien-

---

<sup>37</sup> Página 8 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

to jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones»<sup>38</sup>.

Y así es cómo el TJCA se inclina por considerar que los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material, aplicables al derecho de propiedad industrial, guían la actuación de las autoridades administrativas al momento de evaluar el material probatorio que busca acreditar el interés legítimo del opositor andino: la existencia de un registro marcario en otro país miembro, o la existencia de una solicitud de registro de marca previamente presentada en otro país miembro. Recordemos que lo relevante es conocer la verdad y evitar el riesgo de confusión en los consumidores andinos. Bajo esta lógica, si las pruebas presentadas por el opositor andino en primera instancia no persuaden a la oficina de propiedad industrial sobre la existencia del interés legítimo, dicho opositor puede presentar pruebas adicionales al momento de plantear los recursos administrativos que la legislación nacional le franquea. No solo eso, dada la operatividad del principio de verdad material, la propia autoridad que está tramitando la oposición andina (en la mencionada primera instancia), si considera insuficiente el material probatorio presentado por el opositor andino, tiene el deber de asegurar un fallo ajustado a la verdad material, a la verdad real, por lo que podría, de oficio, ordenar que el opositor subsane alguna omisión o complemente la información y/o documentación presentada.

---

<sup>38</sup> Páginas 9 y 10 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

## 7. El rol de la oposición andina en el Mercado Subregional Andino

En el caso que dio origen a la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, la controversia se presentó entre las empresas Nestlé y Gloria. La primera, opositora andina, con registro marcario en el Perú, que ya comercializaba panetones en dicho país. La segunda, quien solicitaba el registro de una marca en Bolivia, y que ya comercializaba, o buscaba comercializar, panetones en el segundo país.

Hipotéticamente hablando, si las marcas de Nestlé y Gloria, por un eventual parecido, fuesen susceptibles de causar riesgo de confusión en los consumidores peruanos y bolivianos, ello podría afectar a las dos empresas y no solo a la primera. Y es que la decisión de consumo podría fundamentarse en una errada creencia sobre el origen empresarial del producto, y no sobre las genuinas bondades del producto (precio, sabor). Ello independientemente de si Nestlé tuviera en sus planes exportar sus panetones hacia Bolivia y de si Gloria tuviera igual intención, pero con dirección al mercado peruano. Dado que entre ambos territorios hay un área de libre comercio y es lícito efectuar importaciones paralelas<sup>39</sup> (art. 158 de la Decisión 486<sup>40</sup>), incluso si las referidas empresas no tuvieran la intención de exportar

---

<sup>39</sup> Al respecto, se recomienda leer la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3161 del 15 de diciembre de 2017, pp. 25-29.

<sup>40</sup> **Decisión 486.-**

«**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.»

tar sus productos hacia el otro país miembro, esto no impediría que los panetones vendidos en el Perú se revendan (vía exportación) en Bolivia, y que los comercializados en Bolivia se revendan a su vez con destino a Perú. Para estos efectos es irrelevante si hay o no contratos de licencia o distribución exclusiva, pues la institución de la importación paralela permite, por ejemplo, que una persona que compra panetones en un supermercado peruano, luego los lleve a Bolivia y se los venda a establecimientos comerciales ubicados en este segundo país.

La existencia de un área de libre comercio y la licitud de las importaciones paralelas es el fundamento jurídico y económico para evitar que en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes. Sobre el particular, el art. 159 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 159.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe [sic] la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166,

salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas».

La figura de la oposición andina busca evitar precisamente que en el mercado subregional andino existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes.

Como se ha explicado en la sección 4 del presente artículo, al momento de formular su oposición andina, en marzo de 2016, Nestlé indicó que era titular de una marca figurativa registrada en el Perú –con Registro núm. 198745– para productos de la clase 30. No debe perderse de vista que “la declaración de parte” constituye una prueba. Que esta prueba por sí misma resulte o no persuasiva, que genere o no convicción, es otra cosa, pero de que es prueba, lo es. Si la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi consideraba insuficiente, como prueba, la sola mención del número del registro marcario, en aplicación del principio de verdad material previsto en el literal d) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Bolivia y el literal m) del art. 62 del Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, pudo haber requerido a Nestlé que presente una copia del registro marcario aludido.

Nestlé presentó recurso de revocatoria, en octubre de 2017, adjuntando una copia del registro peruano núm. 198745, lo que significa que en ese mes de aquel año, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi sabía que dicha empresa sí contaba con un registro marcario en el Perú. La autoridad de propiedad industrial boliviana tenía dos opciones. La primera, aplicar el núm. IV del art. 241 del Reglamento de Propiedad Industrial –que establece que el requisito de interés legítimo no puede ser subsanado dentro de los recursos impugnativos de revocatoria o jerárquico– y considerar que en la etapa recursiva no se pueden subsanar los requisitos para acreditar el interés legítimo necesario para formular una oposición andina. Esta primera opción significaba desconocer la real existencia de un registro marcario con el objeto de cumplir una formalidad: la preclusión procesal. La segunda opción, reconocer que con el documento presentado se acreditaba la existencia real de un registro marcario, de modo que, si se otorgaba el registro solicitado en Bolivia, en el supuesto hipotético de que las dos marcas en conflicto fuesen idénticas o similares, se iba a generar riesgo de con-



fusión en el mercado subregional andino en perjuicio de los consumidores peruanos y bolivianos. Si la autoridad necesitaba una base legal para valorar dicho medio probatorio al momento de pronunciarse sobre el recurso de revocatoria pese a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Industrial, tenía los arts. 4 (literal d) y 46 (núm. II) de la Ley de Procedimiento Administrativo, los arts. 62 (literal m) y 88 del Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, y la jurisprudencia del TJCA que ya había reconocido la aplicación de los principios de verdad material y primacía de la realidad en el derecho de propiedad industrial andino. De haber optado por esta segunda opción, la verdad real hubiese primado, el interés legítimo para formular la oposición andina hubiese sido acreditado y, lo más importante, se hubiese adoptado un pronunciamiento tendiente a evitar la generación de riesgo de confusión en los consumidores andinos. La autoridad en mención eligió la primera opción.

## **8. Conclusiones**

La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, es un proceso de integración económica y social cuyo objetivo es el desarrollo armónico y equilibrado de sus países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El mercado subregional andino constituye un área de libre comercio, lo que significa la libre circulación de los productos originarios de los mencionados países.

Una característica importante del proceso de integración andino es la armonización de políticas y legislaciones. Un ejemplo de esta armonización es el Régimen Común de Propiedad Industrial, aprobado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre de 2000. El art. 147 de la Decisión 486 regula la figura de la oposición andina, según la cual una persona puede oponerse a la solicitud de registro de marca presentada en un país miembro de la Comunidad Andina, si acredita tener interés legítimo en el sentido de: (i) tener una marca registrada idéntica o similar en otro país miembro; o, (ii) que previamente ha solicitado el registro de una marca idéntica o similar en otro país miembro.

En la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 de junio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, en aplicación de

los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material, el opositor andino no solo puede acreditar el mencionado interés legítimo con la presentación de pruebas en la primera instancia administrativa, sino que también puede aportar pruebas adicionales con los recursos administrativos que le franquea la legislación interna con el objeto de probar dicho interés.

Los principios aludidos buscan que la autoridad administrativa de propiedad industrial resuelva la controversia –la oposición andina– sobre la base de la realidad existente en el mercado, la verdad de los hechos y con la finalidad de hacer primar la justicia por encima de las formalidades procesales. Al existir un área de libre comercio y ser lícita la importación paralela, debe evitarse que en el mercado subregional andino existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, pues ello llevaría a crear riesgo de confusión en los consumidores andinos sobre el origen empresarial de los productos que se comercializan en dicho mercado.

En la medida que hay un interés público comunitario que salvaguardar, que es evitar que los consumidores andinos incurran en riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que se ofertan en el mercado subregional andino, debe preferirse la búsqueda de la verdad real (material u objetiva) sobre la existencia de registros marcarios –o solicitudes previas de registro de marca presentadas– en otros países miembros de la Comunidad Andina, por encima de la aplicación rígida de meros formalismos, como el vencimiento de plazos o la preclusión procesal.

En consecuencia, incluso si un reglamento administrativo interno estableciera que el requisito del interés legítimo de la oposición andina no puede ser subsanado con los recursos administrativos, la autoridad administrativa de propiedad industrial debe permitir al opositor andino presentar, en los procedimientos recursivos, pruebas adicionales que acrediten de modo fehaciente que en otro país miembro de la Comunidad Andina cuenta con una marca registrada idéntica o similar a la que se opone, o que previamente ha presentado una solicitud de registro de un signo distintivo idéntico o similar al que se opone. Y la referida autoridad debe tener en

consideración tales pruebas adicionales con el objeto de hacer primar la verdad real, la realidad de los hechos.

En el derecho de propiedad industrial comunitario importa lo que realmente ocurre en el mercado. Es el camino para proteger a los más de 111 millones de consumidores andinos. Las formalidades procesales no pueden cegar a las autoridades administrativas de propiedad industrial. Estas tienen el deber de abrir los ojos y descubrir la verdad objetiva. Solo a través de la verdad material se alcanza una auténtica justicia, una justicia material.

## 9. Bibliografía

Juan Carlos Cassagne, *Derecho Administrativo*, Palestra Editores S.A.C., Lima, 2010, Tomo II.

Juan Carlos Morón Urbina, *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)*, décima cuarta edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2019, Tomo I.

Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez, *Del dicho al hecho: límites a la aplicación del principio de primacía de la realidad por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo*, en Revista *Ius et Veritas*, Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 38, 2009, Lima.

Disponible en:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12197> (Descargado el 10 de enero de 2021).

Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, *Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal*, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019.

Lourdes Calderón Aguilar, *La interpretación de las normas tributarias en función a la realidad de los hechos económicos*, en Revista *Quipukamayoc*, Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2003, segundo semestre.

Disponible en:

<https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/interpretacion.htm>





# Las Keywords (Google Adwords) y las marcas registradas

*Por Domenika Pais Hidalgo <sup>1</sup> y  
Ray Meloni García <sup>2</sup>*

## Resumen

*Por medio del presente artículo se expondrán aspectos generales relacionados con internet como alternativa de mercado de bienes y servicios, así como, los mecanismos de publicidad, específicamente las keywords, que usan los anunciantes para ofertar en el mundo digital.*

---

<sup>1</sup> Abogada de nacionalidad peruana, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. Especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, con 7 años de experiencia en temas de propiedad intelectual.

<sup>2</sup> Abogado de nacionalidad peruana, experto en propiedad intelectual con más de 20 años de ejercicio a nivel administrativo y judicial en esta disciplina. En los últimos años, se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales diseñando estrategias de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo. Actualmente, es director de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y presidente de la Comisión de esta dirección. Asimismo, es vicepresidente del Comité de Propiedad Intelectual y Desarrollo y del Comité de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). De igual forma, es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad INACAL y vocal del Tribunal de Solución de controversias de OSINERGMIN.

*Posteriormente, el análisis se centrará en cómo el empleo de dicha herramienta podría ser susceptible de afectar derechos de propiedad industrial de terceros.*

*Con el propósito de poder evaluar lo antes mencionado, se detallará e interpretará diversa jurisprudencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi (Perú) en los procedimientos de denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial iniciados por: (1) LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra GOOGLE PERÚ S.R.L. y GOOGLE LLC; y (2) LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra ATRAPALO PERÚ S.A.C., así como, por los Tribunales Europeos en la Sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Sentencia del TJUE del 12 de julio de 2011 en el asunto C-324/09 y Sentencia del TJUE del 22 de septiembre de 2011 en el asunto C-323/09.*

*Como parte de la interpretación de la jurisprudencia se analizarán las diversas similitudes y diferencias que pudieran existir entre los pronunciamientos bajo comentario para, finalmente, proponer algunas conclusiones, teniendo en consideración la salvaguarda de los derechos de propiedad industrial que las autoridades competentes deben procurar.*

## **Introducción**

En el año 2018, existían en el mundo más de 3 mil millones de usuarios activos en redes sociales, cifra por demás reveladora, si reparamos en el hecho que esta representaba el 40% de la población mundial, lo que se explicaba a partir de que cada 15 segundos se unía un nuevo usuario a una red social<sup>3</sup>.

En el Perú, el uso del mercado electrónico graficaba una curva de evolución vertiginosa. Al año 2017, existían más de 3 millones de personas

---

<sup>3</sup> Fuente: Sprout Social: “61 social media statistics to book mark for 2018”. En: <https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/como-utilizar-redes-sociales-startup-exito.html>

que efectuaban compras por medio de internet<sup>4</sup>, mientras que, a inicios del 2019 el universo de compradores en línea ascendía a 6 millones, esto es, aproximadamente el 19% de la población total del país<sup>5</sup>.

De este universo, el 65% estaba constituido por *millenials* (edades entre 18 y 34 años). En el extremo opuesto, las personas mayores de 65 años representaban un exiguo 2% de los consumidores *online*, cifras reveladoras de las distancias generacionales en esta modalidad de consumo. Las mujeres, por su parte, consolidaban mayores hábitos de compra *online* que los varones, 56% vs 44%<sup>6</sup>.

Es claro entonces que hasta el 2019, y a consideración de la data revisada, los pronósticos de crecimiento del comercio electrónico hacían prever una evolución incremental, destacada y sostenida, para el periodo 2020-2025; sin embargo, nada de lo anticipado, hizo prever lo que la propagación de la pandemia ha generado en pocos meses en el comercio mundial.

Las cifras que mostraremos a continuación permiten apreciar la relación directamente proporcional -aunque más bien exponencial- entre las medidas de aislamiento social (y el fundado temor por el riesgo de contagio) y el crecimiento del consumo *online*.

Tras el inicio del primer periodo de cuarentena en Perú (del 16 al 30 de marzo), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimaba que en el mes de abril las ventas *online* crecerían en promedio 50% en todas sus categorías y que tendrían picos de venta en los que se superarían el 100% de crecimien-

---

<sup>4</sup> Fuente: Estudio Comex Perú. Citado por Diario Gestión. En <https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284-noticia/>

<sup>5</sup> Según Estudio de la Cámara de Comercio de Lima. Citado por Perú Retail. En: <https://www.peru-retail.com/aproximadamente-6-millones-de-personas-compran-por-internet-peru/>

<sup>6</sup> Según investigación Picodi. Citado por Perú Retail. En: <https://www.peru-retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-smartphones-en-2018/>



to en ciertos productos de primera necesidad. Además, se preveía que un 30% de los compradores online serían nuevos<sup>7</sup>.

El pronóstico de la CCL no pudo anticipar (nadie podría haberlo hecho en realidad), que las medidas de cuarentena se extenderían por muchos periodos más. De hecho, se mantienen hasta la actualidad. Tampoco pudo calcularse al inicio del primer periodo de cuarentena, que el Gobierno decidiera que el retorno a la actividad ordinaria posterior al 24 de mayo se organice de manera progresiva y por sectores de la economía, a lo largo del año.

Como se puede observar, poco menos de dos meses han sido suficientes para forjar un escenario extraordinario, a fuerza de un sinnúmero de piezas cayendo en efecto dominó (pero con indescifrable trayectoria) que ha generado como resultado que el comercio *online* alcance en muy poco tiempo lo que el futuro le deparaba en un horizonte mucho más amplio y en otros segmentos del mercado, logrando dar un salto cuántico en la intensidad de su uso, cuyas consecuencias escapan a cualquier modelo de pronóstico.

Ello acompañará la consolidación de nuevos hábitos de comportamiento y consumo, en donde si bien, las tiendas físicas volverán a ser visitadas progresivamente, las tiendas *online* no dejarán de ser la opción más segura, menos costosa y más práctica, para consumidores y empresarios. Estos últimos, como seguramente ocurrirá sabrán destinar mayores recursos para el desarrollo de anuncios, tiendas y plataformas electrónicas más atractivas y amigables, orientadas a un conjunto mayor de sectores, lo que redundará en la afirmación de los nuevos hábitos.

Es así como Internet cumple y seguirá cumpliendo un rol muy importante. A través de ella, se pone a disposición, de los usuarios y consumidores, un número indeterminado de productos o servicios, a los cuales se

---

<sup>7</sup> Fuente: Evaluación del Área de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima - CCL:

En: <https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-ccl-preve-que-comercio-electronico-crezca-50-en-abril-y-que-mas-empresas-usen-el-canal-online-nndc-noticia/>

puede acceder mediante operaciones comerciales más rápidas y directas que las formas tradicionales. En ese sentido, internet constituye una alternativa de mercado distinta, y más dinámica, que las formas habituales que conocemos.

Por ello, las empresas requieren constantemente de nuevas estrategias publicitarias que les permitan incrementar su presencia en internet con la finalidad de asegurar su posición en el mundo digital, de forma que cada vez más usuarios las conozcan.

Entre las formas más utilizadas de hacer publicidad en internet, encontramos, entre otras, a las redes sociales, los banners, los pop – ups, los blogs, los videos, los emails marketing y las muy conocidas palabras claves (Keywords), proporcionadas por buscadores como Google, mediante el servicio de Google Adwords.

Sin embargo, las empresas deben ser cuidadosas al momento de implementar nuevas estrategias, pues alguna de ellas podría vulnerar derechos de propiedad industrial (signos distintivos – marcas registradas), trasladándose así los comportamientos infractores al mundo digital.

Cabe recordar que el registro de una marca, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina<sup>8</sup>, otorga a su

---

<sup>8</sup> Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

titular el derecho al uso exclusivo de la misma, brindándole la facultad de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice, entre otros, el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.

En tal sentido, cualquier mecanismo de publicidad que se adopte no puede pasar por alto la existencia y reconocimiento de algún derecho de propiedad industrial de terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente mencionar que no todo uso de una marca registrada constituye una vulneración a los derechos de su titular. Recordemos las excepciones establecidas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina<sup>9</sup>.

---

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

<sup>9</sup> **Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina**

**Artículo 157.-** Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,

Existe la posibilidad que alguna de las estrategias publicitarias antes mencionadas, si bien puede contener alguna marca registrada, no necesariamente vulnere los derechos de terceros.

En esta ocasión, nos centraremos en analizar cuándo y cómo el uso de marcas registradas como palabras claves (Keywords) podría afectar los derechos de exclusiva de los titulares de derechos, sobre la base de la jurisprudencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y por Tribunales Europeos. Finalmente, se plantearán algunas conclusiones y pautas para tener en cuenta.

---

destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

**Artículo 158.-** El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

### Las palabras claves (Keywords) y el servicio de Google Adwords ¿Qué son?

Las Keywords son aquellas palabras claves que consignan los usuarios en los buscadores, las cuales, en ocasiones, pueden estar compuestas por marcas. Ello, permite que la página web relacionada con aquella palabra clave ocupe una posición óptima en los resultados de la búsqueda, y así atraiga un mayor número de visitas de usuarios, quienes podrían convertirse en clientes del anunciante.

Google, por medio de su plataforma Google Adwords (Google Ads)<sup>10</sup>, ofrece a los anunciantes esta herramienta para que, de forma patrocinada, puedan publicitarse. En consecuencia, Google Adwords es un servicio relacionado a un medio publicitario, por el cual los agentes económicos realizan anuncios que serán visualizados por las personas, luego que estas digiten, en el motor de búsqueda, las palabras claves o Keywords que el anunciante eligió.

En el Perú, las conductas que ha venido analizando y sancionando el Indecopi dentro del entorno digital son: (i) el uso indebido de un nombre de dominio y (ii) el uso de marcas registradas para distinguir productos o servicios ofrecidos por medio de una red social, siendo la más recurrente la primera de las mencionadas.

Sin perjuicio de ello, y de forma adicional, se ha presentado la posibilidad de analizar el supuesto de las llamadas palabras claves (Keywords), como parte de los procedimientos de denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial iniciados por:(1) LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra GOOGLE PERÚ S.R.L. y GOOGLE LLC; y (2) LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra ATRAPALO PERÚ S.A.C.

A continuación, pasaremos a exponerlos pronunciamientos emitidos por el Indecopi, así como algunos difundidos por los Tribunales Europeos relacionados con las Keywords, los cuales se detallan a continuación:

---

<sup>10</sup> <https://ads.google.com/home/>

**a) Resoluciones emitidas por el Indecopi:****Resolución N° 818-2018/CSD-INDECOPÍ y Resolución N° 1996-2018/TPI-INDECOPÍ**

LATAM AIRLINES GROUP S.A. denunció a GOOGLE PERÚ S.R.L. y a GOOGLE LLC por comercializar las palabras LAN y LATAM como palabras claves (Keywords), para objeto de meta y referencia de búsqueda, proporcionado a través de su servicio Google Adwords (Google Ads).

Como respuesta a dicha denuncia, GOOGLE PERÚ S.R.L. respondió alegando, entre otros argumentos, que no es la persona jurídica titular de la plataforma de publicidad online Google Adwords, ya que aquella se encuentra a cargo de GOOGLE LLC, empresa distinta a la domiciliada en Perú.

Por su parte, GOOGLE LLC indicó que Adwords constituye un servicio de anuncios publicitarios, mediante el cual cualquier interesado puede contratarlo para que sus avisos aparezcan tanto en los resultados del motor de búsqueda, como en la red de display de Google, en videos de Youtube, o en aplicaciones comercializadas a través de Google Play. Igualmente, refirió que, cuando se trata de publicidad que el anunciante pretende que aparezca como enlaces patrocinados en los resultados del motor de búsqueda de Google, el anunciante debe seleccionar la palabra clave o Keyword que son aquellas palabras que, al ser buscadas por un usuario, harán que su anuncio pueda ser elegido para aparecer entre los espacios patrocinados. Finalmente, agregó que las Keywords no son exclusivas de un anunciante y que son utilizadas únicamente como parámetros de búsqueda.

Al respecto, la autoridad competente peruana resolvió que la denuncia efectuada en contra de GOOGLE PERÚ S.R.L. era improcedente dado que, de los medios probatorios presentados, no fue posible determinar que sea la responsable de comercializar las palabras claves (Keywords) como referencia de búsqueda en el motor de búsqueda de Google.

Asimismo, en relación con los cargos recaídos contra GOOGLE LLC, la referida autoridad concluyó que la infracción alegada era inexistente, toda vez que, si bien mediante el servicio de Adwords la denunciada asignó la palabra LATAM, como referencia de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, ello no implicaba que dicha actividad constituya un uso en el co-

mercio, de acuerdo con lo establecido, para aquellos fines, en el artículo 155 de la Decisión 486, pues dicho servicio se limitaba a un procedimiento de elección por parte de los anunciantes y asignación por parte de GOOGLE LLC, más no a designar un servicio o producto propio de la denunciada que pueda generar confusión en los consumidores. Del mismo modo, la autoridad precisó que el pago que GOOGLE LLC recibía estaba relacionado con la propia gestión de los servicios de Google Adwords que brindaba y no con la comercialización de marcas protegidas.

Resolución N° 1417-2018/CSD-INDECOPÍ y Resolución N° 1994-2018/TPI-INDECOPÍ

LATAM AIRLINES GROUP S.A. denunció a ATRAPALO PERÚ S.A.C. por usar las palabras claves LAN y LATAM para distinguir la comercialización de pasajes en línea. Ante dicha alegación, la denunciada manifestó que el uso de palabras claves constituye la forma habitual de publicitar los productos o servicios que ofrecen las plataformas digitales, por lo que resultaría equiparable a la publicidad que se hace de una marca en un establecimiento físico en el que se colocan afiches, banners o posters. En esa línea de argumento, mencionó que en la publicidad que realiza precisa el origen empresarial de los servicios que ofrece. De otro lado, agregó que mantenía relaciones comerciales con la denunciante ya que ofrece los pasajes aéreos que la propia LATAM AIRLINES GROUP S.A. pone a su disposición, brindándole ciertos incentivos con el fin de vender la mayor la cantidad de boletos.

Con relación a la denuncia planteada por LATAM AIRLINES GROUP S.A., la autoridad decidió declarar infundada la denuncia interpuesta contra ATRAPALO PERÚ S.A.C., ya que determinó que, si bien quedó evidenciado el uso de las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves, dicho uso tenía como finalidad que su enlace web patrocinado aparezca como uno de los resultados de búsqueda y no que identifique con ellas la actividad que realiza (relacionada con la comercialización de pasajes en línea), toda vez que, de los medios probatorios, se desprendía que aquella actividad venía siendo identificada con el signo ATRAPALO.

Del mismo modo, como parte del pronunciamiento se precisó que se había verificado que la denunciada, por medio de su página web, ponía a la venta pasajes aéreos que LATAM AIRLINES GROUP S.A. le proporcionaba,

siendo ATRAPALO PERÚ S.A.C. una intermediaria de la venta. Asimismo, se estableció que según lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 para que se configure una infracción a las normas de propiedad industrial, no basta con que se empleen signos que sean iguales o similares a marcas registradas, sino que es necesario que dicho uso se realice en el comercio y que sea susceptible de generar riesgo de confusión o asociación respecto de un signo distintivo protegido.

### **b) Resoluciones emitidas por los Tribunales Europeos:**

#### Sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08

LOUIS VUITTON MALLETTIER SA contra GOOGLE FRANCE SARL / GOOGLE INC (GOOGLE). La demandante refirió que GOOGLE, por medio de su servicio de Adwords, permite que operadores económicos seleccionen una o varias palabras para que formen parte de sus enlaces patrocinados, algunas de las cuales coinciden con las marcas registradas de LOUIS VUITTON MALLETTIER SA, con el fin de que sus enlaces se muestren en los resultados de búsqueda. Del mismo modo, agregó que había verificado que a través de varios de esos enlaces se comercializaban imitaciones de sus productos<sup>11</sup>.

Previo a su análisis, el Tribunal europeo delimitó el litigio principal e indicó que el mismo consistía, entre otros aspectos, en determinar si el empleo de signos correspondientes a marcas como palabras claves tiene por objeto la aparición en pantalla de enlaces promocionales a sitios en los que se ofrecen productos o servicios idénticos a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, es decir, productos de marroquinería<sup>12</sup>.

Así, precisó que el uso de un signo idéntico o semejante a marcas registradas se debe presentar en el tráfico económico (actividad comercial

---

<sup>11</sup> LOUIS VUITTON MALLETTIER SA se dedica, principalmente, al comercio de bolsos de lujo y otros productos de marroquinería.

<sup>12</sup> Apartado 46 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 23 de marzo de 2010.



con ánimo de lucro) y no en la esfera privada, siendo además necesario que aquel uso susceptible de sanción implique que el tercero utilice el signo para distinguir los productos o servicios que el mismo ofrece en el marco de su propia comunicación comercial. En tal sentido, consideró que el prestador de un servicio de referenciación –como lo es GOOGLE con su servicio Google Adwords– no hace uso en el tráfico económico de las palabras claves, ya que, precisamente, mediante el servicio de referenciación que ofrece son sus clientes –los anunciantes– quienes las estarían utilizando para distinguir sus propios productos o servicios.

Igualmente, mencionó que teniendo en cuenta la función indicadora de la marca<sup>13</sup>, debe facultarse al titular a prohibir que se muestren anuncios de terceros en aquellos casos en los que los internautas pueden –erróneamente– atribuirle una procedencia empresarial que no tiene.

En definitiva, el Tribunal concluyó que consistiría una infracción a partir del uso de una palabra clave idéntica a una marca registrada –en el marco de un servicio de referenciación en internet– cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. Siendo que el prestador del servicio de referenciación en internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de este<sup>14</sup>.

#### Sentencia del TJUE del 12 de julio de 2011 en el asunto C-324/09

L'OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC, LABORATOIRE GARNIER & CIE y L'OREAL (UK) LTD interpusieron una demanda por vulneración a sus derechos de propiedad intelectual contra EBAY INTERNICIO-

---

<sup>13</sup> En el contexto del comercio electrónico, consiste en permitir a los internautas poder distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia.

<sup>14</sup> Apartado 121.2 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 23 de marzo de 2010.

NAL AG, EBAY EUROPE SARL, EBAY (UK) LTD (EBAY) y algunas personas naturales. Al respecto, las demandantes sostuvieron que EBAY sería responsable de uso de las marcas de L'OREAL como consecuencia de la presentación de estas en su sitio web y de la inserción en el sitio web de operadores de motores de búsqueda como Google de enlaces patrocinados que aparecen cuando se emplean palabras claves correspondientes a dichas marcas<sup>15</sup>. Por su parte, EBAY negó que el hecho de poner a la venta en su mercado electrónico los artículos mencionados<sup>16</sup> pueda vulnerar los derechos conferidos por las marcas.

Respecto de la demanda, el Tribunal indicó que la demandada, cada vez que un usuario consignaba en el motor de búsqueda palabras que coincidían con las que previamente EBAY había seleccionado (y que correspondían a marcas de L'OREAL), hacía aparecer un enlace publicitario relacionado con la posibilidad de comprar el producto de la marca que buscaba en su sitio web. En ese sentido, si bien el Tribunal determinó que la denunciada utilizó como palabras claves marcas de L'OREAL, este uso estuvo relacionado con promocionar su propio servicio consistente en un mercado electrónico a disposición de vendedores y compradores de productos, por el que dicho uso no estaba relacionado con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca estaba registrada. Finalmente, reiteró el hecho que el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proce-

---

<sup>15</sup> Apartado 38 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 12 de julio de 2011.

<sup>16</sup> Productos cosméticos no destinados a la venta, como artículos de demostración o muestras o algunos sin embalaje.

den del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero<sup>17</sup>.

Sentencia del TJUE del 22 de septiembre de 2011 en el asunto C-323/09<sup>18</sup>

En este caso INTERFLORA INC e INTERFLORA BRITISH UNIT (INTERFLORA) demandaron a MARKS & SPENCER PLC (M&S) como consecuencia de que esta última seleccionó, como palabra clave, la denominación INTERFLORA, que permitía que los internautas al introducir la misma en el motor de búsqueda de Google, apareciera un anuncio de M&S. En este punto cabe señalar que, las demandantes son las encargadas de una red mundial de envío de flores, quienes también poseen sitios web, siendo el principal [www.interflora.com](http://www.interflora.com), mientras que M&S es uno de los más grandes minoristas en el Reino Unido, quien se dedica, entre otras actividades, a la venta y envío de flores, siendo, en este rubro, competencia de INTERFLORA.

Como parte del análisis de la controversia se determinó que M&S sí usó el signo INTERFLORA para su servicio de envío de flores, el cual es idéntico a la marca de las denunciantes, sin embargo, el Tribunal precisó que las titulares solo podrían prohibir dicho uso si es que el mismo menoscaba alguna de las funciones de la marca (menoscabo de la función de indicación del origen de la marca, menoscabo de la función publicitaria y menoscabo de la función de inversión).

Respecto del menoscabo de la función de indicación del origen de la marca, el Tribunal refirió que aquella se veía reducida cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, dependiendo del modo en que se presente el anuncio. Siendo menoscabada cuando la publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento a determinar si los pro-

---

<sup>17</sup> Apartado 4 de las conclusiones de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 12 de julio de 2011.

<sup>18</sup> Cabe señalar que FLOWERS DIRECT ONLINE LTD, en un inicio, también formó parte del presente proceso, sin embargo, llegó a un arreglo con las demandantes.

ductos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de otro<sup>19</sup>. Por lo que, si es que el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca o cuando pese a no sugerirlo es tan impreciso sobre el origen de productos o servicios de que se trata<sup>20</sup>, debe concluirse que hay menoscabo de la función de indicación del origen de aquella marca.

Asimismo, en lo concerniente al menoscabo de la función publicitaria, indicó que la publicidad en internet, a partir de palabras claves correspondientes a marcas, es una práctica de ese tipo, en la medida que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas<sup>21</sup>.

De otro lado, en relación con el menoscabo de la función de inversión, el Tribunal mencionó que cuando el uso por un tercero –como un competidor del titular de la marca– de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca<sup>22</sup>.

En ese sentido, concluyó que el titular de la marca está facultado a prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave idéntica a esa marca, que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en internet, sin el consentimiento del titular de pro-

---

<sup>19</sup> Apartado 44 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de 2011.

<sup>20</sup> Para determinar si un anuncio es impreciso se basa en lo que un internauta normalmente informado y razonablemente atento puede percibir.

<sup>21</sup> Apartado 58 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de 2011.

<sup>22</sup> Apartado 62 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de 2011.

ductos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca<sup>23</sup>.

### **c) Similitudes y diferencias entre las jurisprudencias expuestas**

De la revisión de las resoluciones del Indecopi y de los Tribunales Europeos antes expuestas, se advierte que los criterios coinciden al indicar que el uso que hace Google y los anunciantes de las palabras claves o Keywords ocurre en el tráfico económico, es decir, en el comercio. Asimismo, consideran que no basta con que el uso ocurra en dicho escenario para concluir que se trata de una infracción a los derechos de los titulares de marcas registradas, por lo que, entre otros aspectos, se requiere que aquella palabra clave –que constituye una marca registrada– identifique un producto o servicio que brinda el anunciante, uso que además debe ser susceptible de causar confusión o asociación en los consumidores. Tanto la autoridad competente de Perú y la de Europa concluyen que la actuación de Google no constituye la de un anunciante, sino más bien es la de un prestador de un servicio de referenciación (Google Adwords), quien solo se encarga de almacenar la palabra clave y organizar la presentación en pantalla de anuncios a partir de la misma.

Adicionalmente, podemos advertir que también comparten la idea de que el uso de las palabras claves (Keywords) solo podría vulnerar los derechos de marcas de los titulares cuando aquel uso provenga de los anunciantes, quienes, como ya se indicó, deben utilizar dicha palabra clave para designar los productos o servicios que ofrecen causando confusión en los consumidores. En ese sentido, los anunciantes pueden ser responsables e incurrir en infracción en la medida que el uso que realicen de las palabras claves genere la confusión indicada.

De otro lado, a diferencia de la autoridad peruana, la europea va un poco más allá y precisa que para poder determinar si el uso de la palabra clave que contiene una marca registrada vulnera los derechos de su titular,

---

<sup>23</sup> Apartado 96.1 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de 2011.

se debe verificar que la publicidad a la que nos deriva permite al internauta medio<sup>24</sup> advertir si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Del mismo modo, la autoridad europea nos invita a no perder de vista que la publicidad derivada del servicio de referenciación de Google (Google Adwords), usada por los anunciantes, no debe menoscabar las funciones de indicación de procedencia, de publicidad y de inversión de la marca, ya que, de verificarse el perjuicio de una de esas funciones, el titular de la marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave idéntica a su marca. Siendo así, esa conducta será considerada como una infracción de los derechos de propiedad industrial, susceptible de ser sancionada.

Por otra parte, resulta pertinente agregar que el Tribunal Europeo, además de lo mencionado, plantea que no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en el contexto de una competencia leal y respetando la función indicadora del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada su marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular a adoptar esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel<sup>25</sup>.

Finalmente, de lo expuesto hemos podido evidenciar que el límite entre la legalidad e ilegalidad del empleo de palabras claves (Keywords) es muy reducido, por tanto, dependerá de un preciso análisis –sobre la base de las pautas indicadas anteriormente– el concluir que una publicidad derivada de un anuncio patrocinado por medio del servicio de Google Adwords esté vulnerando los derechos de algún titular de marcas.

---

<sup>24</sup> El Tribunal, en sus pronunciamientos, define al internauta medio como el normalmente informado y razonablemente atento.

<sup>25</sup> Apartado 64 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de 2011.

**Conclusiones:**

1. El uso de un signo en internet por parte de algún anunciante para publicitar y comercializar bienes y servicios constituye un uso en el comercio.
2. Todo uso de un signo en el comercio no es susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial, ya que para que se determine ello, es necesario que ocurra la posibilidad de la existencia de riesgo de confusión o asociación, lo que sucede cuando se usa un signo para identificar productos o servicios en el mercado.
3. La publicidad en internet, a partir de palabras claves que correspondan a marcas, constituye el medio utilizado por los anunciantes para propiciarla aparición de su publicidad, constituyendo un uso en el comercio.
4. Para determinar si una publicidad basada en palabras claves que correspondan a marcas vulnera los derechos de su titular, debe verificarse que la misma tenga como objeto identificar productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los que la marca está registrada, induciendo a riesgo de confusión o asociación al consumidor y, adicionalmente, constatar que tales anuncios no afecten alguna de las funciones de la marca.
5. Si es que el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre aquél y el titular de la marca o cuando pese a no sugerirlo es tan impreciso sobre el origen de productos o servicios de que se trata<sup>26</sup>, debe concluirse que hay menoscabo de la función de indicación del origen de aquella marca.
6. Cuando el uso –por parte de un competidor del titular de la marca– de un signo idéntico a la marca registrada para distinguir productos o servicios idénticos a aquellos para los que se registró supone un

---

<sup>26</sup> El criterio para determinar si un anuncio es impreciso se basa en lo que un internauta normalmente informado y razonablemente atento puede percibir.

obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca.

Finalmente, consideramos que el uso de marcas en la publicidad de internet y los desafíos que implican lograr su total protección cuando estas se ven afectadas, nos han hecho advertir que resulta conveniente actualizar los criterios de interpretación de normas sobre marcas, replanteando las perspectivas a considerar al momento de analizar dichos supuestos y fijando posiciones, de modo que podamos abarcar de forma clara y precisa todos los aspectos que el entorno digital plantea, por lo que, las autoridades competentes son quienes deberán desarrollar precedentes jurisprudenciales con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

### **Bibliografía**

Estudio Comex Perú. Citado por Diario Gestión. En <https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284-noticia/>

Estudio de la Cámara de Comercio de Lima. Citado por Perú Retail. En: <https://www.peru-retail.com/aproximadamente-6-millones-de-personas-compran-por-internet-peru/>

Evaluación del Área de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima - CCL: En: <https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-ccl-preve-que-comercio-electronico-crezca-50-en-abril-y-que-mas-empresas-usen-el-canal-online-nndc-noticia/>

Investigación Picodi. Citado por Perú Retail. En: <https://www.peru-retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-de-smartphones-en-2018/>

Sprout Social: “61 social media statistics to book mark for 2018”. En: <https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/como-utilizar-redes-sociales-startup-exito.html>







# El problema de la valoración de los daños y perjuicios en los delitos contra la propiedad intelectual en el Perú

*Por María Luz Sandoval Sandoval \**

## Resumen

Actualmente, en el Perú, no existe una tabla valorativa que ayude al juzgador a cuantificar a cuánto ascienden los daños y perjuicios ocasionados en los procesos contra la propiedad intelectual: derecho de autor y conexos, y propiedad industrial. Ante esta falta de regulación, se ha apelado a recurrir a la discrecionalidad del juez para resolver los casos. Sin embargo, esta situación genera incertidumbre jurídica para las partes, puesto que el juez se enfrenta a la tarea de resolver estos casos sin una base establecida y los fallos son diversos según el criterio de equidad de cada juez. Es necesario contar con criterios valorativos para la cuantificación del daño ocasionado, a fin de generar confianza en los titulares de los derechos, así como en la sociedad. Estos criterios fomentan la disuasión de la no comisión de los ilícitos de este tipo. Para tratar de resolver esta carencia, bosquejo cuatro criterios a tomar en cuenta para la cuantificación de la reparación civil, los cuales son: el valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto infractor con la vulneración de su derecho, el valor del costo del bien o servicio genuino lícito, grado de participación del imputado en el hecho y, capacidad económica del obligado. Esto lo llevo a cabo con base en las pautas establecidas por la Comunidad Andina, en su artículo

---

\* Juez Penal con Subespecialidad en delitos Aduaneros, Tributarios, Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima - Perú.

243, de la Decisión Andina 486; así como las reglas propuestas por Mosset Iturraspe (...), principalmente; y mi experiencia en la judicatura a cargo de este tipo de delitos. Considero que, con los criterios propuestos, se genera un mensaje disuasivo a la ciudadanía en general. Por un lado, se convence de no cometer el delito con las sanciones pecuniarias; que son de obligatorio cumplimiento para la rehabilitación y, por ende, para la reinserción del penado a la sociedad; porque afectan gravemente la economía del sujeto infractor. Por otro lado, con la pena tasada (establecida por nuestro Código Penal), se disuade a los penados de no ser reincidentes o habituales, por el aumento de las penas privativas de libertad. Desde mi experiencia personal, estos criterios son eficientes para la administración de justicia en materia penal. Asimismo, contaría con mayor eficacia si se uniformizan a fin de establecer el quantum indemnizatorio (reparación civil), para que el mensaje disuasivo sea el mismo para todos.

### **Introducción**

Con el presente artículo, pretendo brindar un aporte a la administración de justicia en materia penal, de manera imparcial y equitativa, en los casos de Propiedad Intelectual: derechos de autor y conexos, y los derechos de propiedad industrial. Más específicamente, en la cuantificación del daño en la vulneración de estos derechos. Los derechos de Propiedad Intelectual, si bien generan, por sí mismos, contenido económico, también son susceptibles de afectación moral y patrimonial. Esto implica que exista una doble vertiente de protección. La primera, de reparación a través de la vía penal en sentido de última ratio. La segunda, en el fondo de contenido material derivado de la responsabilidad civil, cuyos elementos establecidos en el art. 1969º del Código Civil peruano son: la antijuridicidad, nexo causal, el factor de culpabilidad y el daño causado. Ante esta característica de los derechos de Propiedad Intelectual, se advierte una de las dificultades que afrontamos los administradores de justicia en la actualidad: determinar y/o cuantificar la valoración de la indemnización de los daños y perjuicios. A pesar de ello, se debe garantizar la protección de las obras del ingenio humano. A la fecha, no son tomados en cuenta los derechos morales y patrimoniales por los titulares de derechos (o sus abogados), quienes son los

que buscan un resarcimiento económico por el actuar delictivo en su agravio. La no existencia de un estándar o tabla valorativa que ayude a determinar de una manera objetiva la misma, propicia esta situación. Por ende, solo se logra agudizar el problema, porque no es el hecho de proponer un monto, sino que el mismo debe estar sustentado objetivamente a fin de que sea evaluado y determinado por el juez en su decisión.

En el presente artículo, se presenta un bosquejo de cuatro criterios para determinar la cuantificación de la reparación civil, con base en las pautas establecidas por la Comunidad Andina, en su artículo 243, de la Decisión Andina 486, así como en las reglas propuestas por Mosset Iturraspe (...), principalmente, y mi experiencia en la judicatura a cargo de este tipo de delitos. Estos criterios, basados en la facultad del juez de fijar el monto de la reparación del daño a través del principio de equidad otorgado en el artículo 1332 del Código Civil; son los siguientes: el valor que asigna el agraviado al daño sufrido; el valor que propone el juez; el nivel del daño causado en consideración de la calidad del agente (fabricante, almacenero, vendedor, etc.); y la capacidad económica del obligado. Con la uniformización de estos criterios, se podría conseguir equidad en las valoraciones de daños en casos similares, con lo que se garantiza la seguridad jurídica. Habría un trato igualitario en la valoración del daño, salvo algunas excepciones en las que el juez evaluará caso por caso.

Este tema, se presenta a partir de una breve definición y breve estudio de la propiedad intelectual, reparación civil y el problema para cuantificar el daño a nivel cotidiano, con especial aporte de mi experiencia en el campo.

### **La Propiedad Intelectual**

La capacidad inventiva, en un sentido lato, viene a ser una de las tantas características que distingue al ser humano con otros seres. Esto, debido a que dicha facultad proviene del intelecto, y nos ha llevado a un proceso de desarrollo constante.

Para la definición de los derechos de propiedad intelectual, se utiliza lo señalado en Ríos (2009), quien afirma “Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios

que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.” (p. 40). La propiedad intelectual comprende tanto los derechos de autor y conexos (creación de obras artísticas y científicas) como el derecho a la propiedad industrial (creación de obras industriales y comerciales). En la actualidad, son referentes importantes para la protección de la propiedad intelectual en sus dos vertientes el Convenio de París y Convenio de Berna. En el Perú, lo que se establece en estos convenios se recoge en la Constitución Política (1993), la cual señala, que Toda persona tiene derecho “A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. (art. 2 inc. 8). El Estado peruano brinda garantías para la protección de estos derechos que internamente se encuentran desarrollados en los Decretos Legislativos 822 y 1075 respectivamente. Ante la transgresión de estos, como última ratio, el Código Penal prevé las sanciones a la vulneración de estos derechos. Están regulados, más específicamente, en los artículos del 216º al 224º del Título VII del Código Penal.

Como señala Chirinos (2014), “(...) los llamados derechos intelectuales que, en estricto sentido jurídico, son bienes con valor y significado tanto en el orden económico como en el moral y que, por lo mismo precisan de la protección de la ley.” (p. 827) En esta cita, se define que los derechos intelectuales poseen un valor tanto a nivel patrimonial como moral. Ante tal connotación, es necesario identificar por qué es que los derechos intelectuales poseen un valor en estos dos ámbitos que, a simple vista, son bastante diferentes.

Dentro de los delitos contra la propiedad intelectual, la conducta ilícita se enmarca dentro de los elementos de responsabilidad extracontractual, ya que se trata de bienes jurídicos que abarca aspectos patrimoniales y morales. Lo que implica que el daño causado tenga una doble vertiente de afectación, dependiendo a su vez de la tipología de delito intelectual en el que se incurra. Ahora bien, la Propiedad Intelectual se categoriza en dos:

- a) La Propiedad Industrial - Constituida como derecho exclusivo del uso de una creación humana que puede ser un signo distintivo,

marcas e indicaciones geográficas de origen, o nuevas creaciones que incluyen las invenciones, patentes, dibujos y modelos industriales.

b) El Derecho de Autor - Que protege todas las creaciones del ingenio humano, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, las pinturas, fotografías y esculturas, los diseños arquitectónicos y el software.

(Vizcardo, 2014, p. 79).

La intangibilidad de los activos protegidos por la propiedad intelectual dificulta la labor de establecer el valor de la afectación. Esto es necesario para lograr determinar la indemnización por el daño o perjuicio ocurrido, dado que los activos intangibles; como el caso de las obras protegidas por el derecho de autor, las patentes, las marcas y otros; no tienen un valor intrínseco, sino que su valor está conectado al grado de éxito que obtengan en el mercado (OMPI, 2018, p. 3). Por lo mismo, denota el gran reto que se asume al cuantificar el nivel de daño generado hacia la obra, situación que la norma busca salvar para no dejar en estado de indefensión dichos derechos.

En el derecho comparado, la experiencia penal relativa a la propiedad intelectual adquiere diversos matices, entre ellos, la existencia de las leyes penales en blanco, inmerso en el sentido de la misma naturaleza del delito, como es el caso español, que ha sido constante en su jurisprudencia la adición de supuestos de índole comercial, sobre todo en los delitos contra la propiedad industrial, que necesariamente encierran en su *animus* el carácter económico. En ese sentido, el artículo 274<sup>º</sup> ha sido el eje de estas modificaciones, sumándole criterios comerciales para pretender “cubrir así la posible laguna referente a la protección penal de obtenciones vegetales, que son variedades comerciales cuyo régimen jurídico, contenido básicamente en la Ley 3/2000, del 7 de enero, modificada por Ley 3/2002, del 12 de marzo, es similar al de la propiedad industrial” (Díaz y García Conlledo, 2009, p. 108).

Para Lozada (1992) existe una diferencia insoslayable entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, en primer lugar, por los efectos socioeconómicos generados por la licencia estatal para el uso de la propiedad industrial, cosa que no ocurre en el derecho a la propiedad intelectual “puesto que su ámbito está circunscrito al derecho del creador a la paternidad del invento y a su explotación exclusiva, con independencia de la capacidad competitiva que pueda verse afectada” (p. 108).

En el caso colombiano, el artículo 270º del Código Penal busca proteger la materialización del afán inventivo humano, en palabras de la Corte Constitucional, se protege la obra, esto es “(...) la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida” (Sentencia C-1118/2005). Por tanto, la protección que se genera estará determinada por algunas condiciones, tales como la originalidad, que viene a ser la condición *ab origine* referida como condición vital para la protección del derecho, muy al margen del valor o mérito de la obra.

Ahora bien, en el caso peruano, los supuestos penales atribuibles, se enmarcan desde el artículo 216º hasta el artículo 224º del Código Penal, por lo que recurre a normas extrapenales para la correcta aplicación del grado de responsabilidad y las medidas que se adoptaran para reparar el daño. Esto supone la presencia de normas penales en blanco, que se entiende “(...) aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal” (Muñoz, cit. Salas, p. 109).

Al ser una norma penal en blanco, en este caso se necesita la aplicación de elementos del ámbito civil, específicamente, relacionado a la responsabilidad civil. Tales como el nexos causal, la antijuricidad, la imputabilidad o también conocido como el factor atribución, y el propio daño producido, que se enmarcan especialmente en el artículo 1969º del Código Civil vigente.

### **La Reparación Civil**

Asimismo, en el artículo 92º del Título VI del Código Penal, se estipula que el juez, al momento de dictar su decisión, no solamente emite pronun-

ciamiento respecto a la pena privativa de Libertad, sino que, además, la sentencia debe comprender, entre otros, el pago de una reparación civil que comprende, conforme al artículo 93º del Código Penal, lo siguiente. “1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. En el caso de los procesos de propiedad intelectual, al referirse a bienes intrínsecamente delictivos (piratas o de marcas falsificadas), no se puede disponer la restitución o devolución o el pago de su valor. Esto conlleva a adentrarnos en la indemnización de los daños y perjuicios.

La reparación civil estipulada en el artículo 92º y siguientes del Código Penal, es dual, porque se impone en un proceso penal, como consecuencia de la responsabilidad civil que debe asumir el sujeto infractor por un lado y, por otro, un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Por ello, se nos permite adherirnos a la evaluación de los daños y perjuicios que se estipulan en la norma civil “La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”. Ciuro (2006) atiende a que la evolución dogmática del daño en el ámbito penal cobra terreno, puesto que la función sancionadora propia del derecho penal comienza a dar paso a la reparación e indemnización, que han sido tradicionalmente funciones del derecho privado, asumiendo elementos como la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para una concreta evaluación del daño causado al bien jurídico (p. 112).

Para la doctrina actual, la antijuridicidad o la conducta antijurídica vienen a ser aquella que menosprecia el orden jurídico en su conjunto a nivel global o genera el accionar de actos contrarios al orden jurídico, y quebranta la infracción del deber de respeto a las normas jurídicas y a la sociedad como ente de aplicación (Lorenzetti, 2006, p. 474). Entendido esto, frente a la comisión de un delito enmarcado o que afecta la propiedad intelectual en cualquiera de sus supuestos de aplicación, estaríamos ante la presencia del elemento de la antijuridicidad.

La antijuridicidad por lo mismo, no es un elemento que pertenezca netamente a un solo tipo de derecho. Al contrario, la antijuridicidad se desprende de la tipicidad, lo que forma un vínculo irrompible o difícilmente superable. No podríamos hablar de una conducta antijurídica si, previa-



mente, el derecho no ha positivizado dicha conducta en un ordenamiento determinado. Ahora bien, se expone que la responsabilidad no sólo actúa ante la existencia de un comportamiento ilícito, sino cuando existe un interés digno de protección (Lorenzetti, 2006, p. 475). Considero que es válido y, en ese plano, genera una vinculación con los bienes jurídicos, que son objetos de protección anterior a la pena.

Entonces entendemos que, ante la obligación de resarcir el daño generado por una acción, siempre se va a partir de la violación normativa, cuando la afectación sea inminente o ya no se tenga opción a impedirlo, lo que deviene en antijurídico.

Uno de los puntos que torna más grave la discusión para evaluar el daño o perjuicio es, justamente, la existencia de la culpa en el hecho antijurídico, sobre todo en lo penal, al margen de la comprobada existencia del dolo. Si bien este elemento causal se presenta en un amplio campo penal, cuando se habla de delitos contra la propiedad intelectual no es dable atribuir culpa ante la comisión de dicha tipología de delitos. No estamos hablando de delitos omisivos, sino de delitos que requieren de cierto grado de acción para su ejecución, por ende, se descarta la figura culposa.

Del mismo modo, la causalidad puede ejemplificarse o equipararse a la búsqueda policial del autor, en el sentido de otorgarle a un sujeto una responsabilidad para su posterior reparo. Por ello, la relación de causalidad presenta dos variantes. Por un lado, encontramos *la causalidad a nivel de autoría*, que busca encontrar el vínculo o nexo entre el autor y el resultado dañoso. Y, por otro lado, *la causalidad a nivel de extensión del daño resarcible* que fija el *animus* de la resarcibilidad de las consecuencias originadas, sobre todo las inmediatas, mediatas previsibles y las causales (Lorenzetti, p. 478).

Por lo mismo, la noción de autoría es vital para que, como se dijo en el párrafo anterior, se genere el nexo que permite allanar el camino a la responsabilidad y a la reparación. En ese sentido, surge la duda de si el grado de participación de un agente, sea autor o cómplice, impacta el nivel de la reparación dañosa a la víctima. Para ello, se debe analizar diversas aristas que permitan vislumbrar, en máximo esplendor, la realidad del daño causado.

Se podría considerar que el punto más importante, en relación con el presente artículo, va encaminado hacia el daño, sobre todo, la noción de daño injusto, y el ámbito de los derechos subjetivos, entre los cuales se incluye la concepción moral de los derechos de propiedad intelectual. Esta situación genera un desafío constante, puesto que, siguiendo lo explicado por Bianca (2006) “En la tutela de los nuevos intereses se ha hecho el recuento del nacimiento de los nuevos derechos subjetivos” (p. 257).

Ahora bien, el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 822 da paso a la normatización expresa del derecho moral, que va conexo a los derechos de propiedad intelectual. Se les asigna las características de perpetuidad, inalienabilidad, inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad. Asimismo, dicho decreto legislativo brinda alcances de los beneficios que recibe el autor por explotar su obra. A su vez, se propone, de forma pasiva, la pérdida económica subsecuente, como lo establece el artículo 30º de dicha norma mencionada.

Consecuente con ello, el Decreto Legislativo N° 1075 otorga un marco de protección. Aunque cabe resaltar que, en el ámbito civil- comercial, permite, al menos en teoría, que el uso del derecho de propiedad industrial sea custodiado, aun cuando el objeto de invención carezca de pieza idónea para su correcto funcionamiento, tal cual lo establece el art. 41º de la norma:

Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término de un (1) año.

Estamos, por lo mismo, ante diversidad de supuestos contemplados en la norma sustantiva, y también extra penal, que dificulta la evaluación lógica del daño. Aunque es importante señalar que este deberá probarse y, por tanto, con la prueba, se incluirá pasivamente un sistema de medición que permita ver la evolución y gravedad del daño.

Sobre la base de lo expuesto, la resarcibilidad del daño necesariamente estará condicionada, previamente, a que se demuestre la existencia

de lesión a un derecho objetivo o subjetivo vigente en un sujeto. Es decir, que se cumpla en una situación determinada de los supuestos indicados.

No obstante lo anterior, para la determinación de la reparación civil en el ámbito penal, el artículo 92º del Código Penal hace referencia, justamente, a este instituto. Se indica que la misma se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Con ello, el juzgador pasa a ser el garante en el fiel cumplimiento de la misma.

### **Problema para cuantificar el daño a nivel cotidiano**

En la labor jurisdiccional, encontramos un gran problema en dar cumplimiento a los supuestos antes indicados, en la medida que, teniendo en cuenta la naturaleza misma de estos delitos, no se puede disponer la restitución del bien o el pago de su valor. Su característica de ser intrínsecamente delictivos lo sustenta. Por lo que el juez debe disponer la indemnización de los daños y perjuicios.

Importante es la labor que le espera al juzgador penal. Sin embargo, desde mi posición, se aboga al correcto análisis de los casos y la previa individualización de los mismos por la imposibilidad de generar analogías jurídicas entre casos relacionados a la propiedad intelectual.

Es en este estado que surge el dilema, quedando a discreción del juez su imposición. En efecto, lo que puede resultar ideal para uno, puede ser ínfimo para otro, dejando en la mayoría de los casos que el juzgador, al no existir una tabla valorativa o parámetros para establecer los mismos, recurre a la valoración equitativa de la misma, conforme lo estipula el artículo 1332º del Código Civil aplicado supletoriamente a los procesos penales, así como la aplicación de las máximas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Esto genera un estado de insatisfacción, no solo en los afectados sino en los imputados, quienes sienten disconformidad con las indemnizaciones fijadas. Esta situación ocurre, por un lado, porque consideran que las reparaciones fijadas no son acordes al daño causado a la víctima o titular del derecho, y en el caso del obligado a pagarlas, se tiende a considerar que son muy elevadas, considerando la conducta desplegada por el sujeto infractor de la norma. Sin embargo, no son conscientes que no solo se trata de la

labor del juez determinarlos. Considero que existe gran responsabilidad de las partes afectadas de solicitar y sustentar los daños que arguyen, como consecuencia de la vulneración de sus derechos con la lesión al bien jurídico protegido. A modo de ejemplo, tenemos uno de los casos emblemáticos en que se presentó este dilema. Se trata del caso Pelis 24, referido a la reproducción y comunicación pública de obras, en su forma agravada, en el que las empresas cinematográficas Universal City Studios LLC and Universal City Studios Productions LLLP (Universal) Columbia Pictures Industriales Inc., Sony Pictures Television Fox entre otras que se encuentran asociadas a Motion Picture Association of América- MPAAA, que buscaban, primordialmente, la clausura definitiva de las páginas web creadas como Pelis 24, la destrucción del contenido de las páginas condensadas en sus bibliotecas virtuales y el traslado de los dominios web a su esfera. Se buscaba una manera resiliente de que se proceda a llenar un contenido que haga ver a los ciberusuarios que dichas páginas habían sido creadas de manera ilícita, quebrantando normas de propiedad intelectual. En el tema reparatorio, no mostraron interés alguno, pues, a pesar de la grave afectación de sus derechos, renunciaron a ello, y optaron por que el juzgador imponga una reparación simbólica, situación que no ocurre en todos los procesos.

Para corroborar el enunciado anterior se plantea el siguiente ejemplo. Una marca peruana ha cuantificado el daño en general, en un monto determinado (trescientos soles) por cada producto que lleve su marca, logo o signo distintivo sin su autorización. No toman en cuenta si el sujeto infractor es el fabricante, almacenero, vendedor minorista o mayorista. Mucho menos consideran las condiciones personales del obligado. Esta marca procede a recurrir los fallos cuando no se le da razón a su pretensión, aun cuando el despacho considera que el valor solicitado no tiene ningún tipo de sustento en el que se pueda basar el juzgador para determinarlo. Sin embargo, a pesar de que no logran su objetivo de impugnación, continúan en la práctica con lo mismo.

Estos problemas, por más minúsculos que parezcan, generan incomodidad en el juez, quien considera que el papel preponderante en esta controversia lo juega el titular del derecho. Son los titulares quienes pueden señalar la valoración del daño ocasionado. Sin embargo, no lo llevan a

cabo, y dejan todo ello a la discrecionalidad del juzgador, a pesar de que, después, muestran su disconformidad.

Para empezar, antes de solucionar el problema de cuantificación es importante determinar la existencia de la responsabilidad civil y que ésta recaiga sobre el imputado o sobre el tercero civilmente responsable. Para conseguirlo, se deben presentar los siguientes elementos: a) El hecho causante del daño está constituido por la conducta del agente, que en su acción afectó al bien jurídico. b) El daño o perjuicio. c) Relación de causalidad, que se constituye en el nexo o vínculo existente entre la acción y el resultado. Producido el daño o constatada su materialidad, es necesario determinar si existió un causante. d) Factores de atribución de responsabilidad, subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo y peligro creados).

Caso contrario, ante la ausencia de ello, el juez proceda a hacer uso de la discrecionalidad que tiene y a valorar los mismos. Si bien es cierto el control de legalidad de su imposición siempre está en la esfera del juzgador, las partes juegan un papel preponderante que ayuda al juez a tomar una decisión. Por ello, para valorar el daño causado, considero que se debe tomar como base para cuantificar el valor del costo real del bien o servicio que se realiza de manera autorizada por el titular del derecho. Esta situación debe ajustarse a cada caso en concreto, tal y conforme lo señaló la Corte Suprema, a través del Recurso de Nulidad número mil novecientos sesenta y nueve-dos mil dieciséis, en su fundamento jurídico vigésimo: “La reparación civil abarca el resarcimiento del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales, cuya funcionalidad debe corresponderse con las consecuencias directas y precisas que el delito generó a la víctima, por lo que su estimación debe ser proporcional al daño causado”.

### **Criterios para la cuantificación de los daños y perjuicios**

En la actualidad, se han establecido una serie de criterios cuya finalidad es la de guiar la cuantificación de los daños. Por ejemplo, se recoge lo establecido en la Decisión Andina 486, realizada por la Comunidad Andina (de la que el Perú forma parte).

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido (2000, p. 141).

Si bien es cierto, se establecen estos parámetros, es de advertirse que el mismo no genera gran impacto. Aparentemente, el actor civil o la parte afectada son los que tienen la obligación de sustentar el daño causado por el accionar del imputado en delitos penales contra la propiedad intelectual. Sin embargo, no se lleva a cabo en la práctica, por lo que el Ministerio Público es quien solicita un monto indemnizatorio sin contar con las herramientas que sí poseen los directamente afectados, para sustentar el daño e indemnización. Por ello, cuando el Juez que, en base a la solicitud efectuada, impone alguna reparación civil, muchas veces no es del agrado de la parte afectada, a pesar de su no intervención en el sustento de la misma.

Es muy importante que exista una equivalencia o ciertos parámetros con los que el juez pueda contar para determinar la indemnización del presente delito. En la situación actual, se corre el riesgo de que existan pedidos reparatorios ínfimos, excesivos, o no acordes al daño causado. Por ende, es importante garantizar que las partes afectadas asuman el rol que les corresponde en el proceso. Con la resolución del aspecto de las reparaciones civiles, se emitirían montos acordes a los daños causados y, con ello, que se emita un mensaje a la ciudadanía de no cometer delitos contra la propiedad intelectual por los problemas económicos que ello acarrearía.

Así como el artículo 243, también se toma a Mosset Iturraspe, citado en Samuel (2019), quien propone las siguientes reglas:

1. No a la indemnización simbólica
2. No al enriquecimiento injusto

3. No a la tarificación con “piso” o “techo”
4. No a un porcentaje del daño patrimonial
5. No a la determinación sobre la base de la mera prudencia
6. Sí a la diferencia según la gravedad del daño
7. Sí a la atención a las peculiaridades del caso, de la víctima y del victimario
8. Sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes
9. Sí a los placeres compensatorios
10. Sí a sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el general estándar de vida (pp. 103 - 104)

En efecto, se pretende buscar que tanto la parte imputada y la agraviada puedan recibir, a la postre, lo que realmente les corresponde: para el imputado, la sanción penal y civil que corresponda, de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado; y, en el caso de la parte agraviada, la indemnización que pueda suplir o menguar en parte la afectación del daño. De ahí que es muy importante que se erradique la idea de indemnización por simbolismo o simbólica, cuando ello no contribuye a disuadir al infractor de la comisión de estos delitos. No se puede permitir que, haciendo uso de lo ilícito, personas inescrupulosas se enriquezcan a costa de otros. Por eso, es muy importante que las partes afectadas puedan realizar un rol más dinámico con la proposición del monto reparatorio de acuerdo al daño causado, con la consideración del contexto socioeconómico que vive el país. Esto servirá para que se opte por líneas parecidas en casos similares. Con ello, se contribuirá a que el juez pueda imponer una indemnización acorde a la realidad del daño que en cada caso en concreto corresponda, sin que se llegue a la tarificación con “piso” o “techo”, que en muchos casos es utilizada por el fiscal ante la inacción del actor civil o agraviado.

Con base en estas fuentes, los cuatro criterios que propongo son los siguientes:

1. El valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto infractor con la vulneración de su derecho

2. El valor del costo del bien o servicio genuino lícito
3. Grado de participación del imputado en el hecho
4. Capacidad económica del obligado

Ahora bien, considero que, para diluir el dilema de cuantificación del daño en los delitos de propiedad intelectual, es importante la participación directa de la parte afectada quien, como conocedor de su objeto, sabe, de primera mano, la afectación ocasionada por la transgresión de su derecho. Eso, por un lado, nos ayudaría a tener, de manera genérica y equitativa, un comienzo de determinación de los daños y perjuicios (daño patrimonial), sin que su aplicación esté limitada a ello. En ese sentido, considero que el primer punto de la valoración es imponer como resarcimiento, por los daños y perjuicios, el monto del valor del producto que se ofrece o en su defecto el valor del servicio que se presta de manera lícita.

El primer criterio implica que el afectado se encuentra en la capacidad de ilustrar al juez sobre el detrimento patrimonial que ha sufrido como consecuencia de la acción dañosa. Es decir, de las ganancias que ha dejado de percibir como consecuencia de este accionar, así como el enriquecimiento ilícito del infractor con la vulneración de su derecho (situación que es de pleno conocimiento del afectado).

En cuanto al segundo criterio, considero que una de las formas más efectivas con las cuales se puede sancionar a un sujeto infractor de estos delitos es, justamente, imponiéndole como indemnización el pago del costo del bien o servicio que se ofrece lícitamente en el mercado. Ello podría ayudar a desalentar la comisión de delitos de propiedad intelectual por la grave afectación patrimonial que ello implicaría. Para poder reinsertarse a la sociedad con la anulación de los antecedentes previamente, la norma exige el pago de la reparación. Caso contrario, esta no procede, y cuanto más afectación patrimonial exista, mayor será la disuasión de los infractores en la incidencia de estos ilícitos.

Para el cumplimiento del tercer criterio, es importante considerar si se trata del fabricante, almacenero, vendedor mayorista o minorista. Es muy relevante llevar a cabo la distinción entre un fabricante que ha constituido toda una empresa para realizar la conducta ilícita, de aquel sujeto



que adquiere una pequeña cantidad para revenderlo de manera informal, o de aquel encargado de almacenar el bien ilícito. Cuan mayor sea el daño, mayor será el reproche.

Por último, considero que el cuarto criterio es muy importante para que las indemnizaciones que se fijen puedan ser cumplidas por el infractor. No es posible imponer indemnizaciones o reparaciones cuantiosas que resulten impagables, porque solo se establecerían a nivel formal, mas no se podrían efectuar a nivel práctico. Esta situación generaría que, la postre, estas disposiciones sean ignoradas y que no se ayude a menguar o disuadir a los infractores de la comisión de estos delitos. No solo se busca que la parte afectada quede satisfecha con el resarcimiento económico que pueda percibir, sino que es necesario que la pena pecuniaria o civil que se le imponga al infractor sirva para su rehabilitación e incorporación a la sociedad, emitiendo un mensaje disuasivo y preventivo a todo aquel que pretenda involucrarse en lo mismo.

### **Conclusiones**

En conclusión, después de una breve investigación, se determinó que, a pesar de los criterios que se han establecido hasta el momento para la cuantificación de las reparaciones de los daños en delitos de propiedad intelectual, todavía persisten los problemas de incertidumbre en este proceso a nivel práctico. Por ende, se han bosquejado cuatro posibles criterios, a partir de un estudio teórico y pragmático (a partir de mi experiencia como juez) para tratar de brindar un aporte en esta problemática. Estos criterios son: el valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto infractor con la vulneración de su derecho, el valor del costo del bien o servicio genuino lícito, el grado de participación del imputado en el hecho, y la capacidad económica del obligado.

Cabe resaltar que este tema aún es bastante amplio para investigar y es necesario que se siga trabajando para encontrar mejores alternativas que las que ya existen, para mitigar la incertidumbre jurídica que puede generar. Asimismo, es clave el aporte que puede ofrecer experiencias de otros pares para saber cómo afrontan la carencia de normas en estas situa-

ciones, y así contribuir con el enriquecimiento de información para implementar medidas que pueden funcionar para casos con contextos similares.

### **Bibliografía**

Bianca, C. M. (2006). Se regresa a hablar de daño injusto. En J. L. de los Mozos, & C. Soto Coaguila (Edits.), *Responsabilidad Civil - Derecho de daños* (Cuarta ed., págs. 255-263). Lima: Grijley.

Carvajal, J. C. (2011). Evolución de la propiedad intelectual. Investiga TEC, p. 6. [https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga\\_tec/article/download/777/698](https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/download/777/698)

Chirinos Soto, F. (2014). *Código Penal* (Sexta ed.). Lima: RODHAS SAC.

Ciuro Caldani, M. Á. (2006). Aportes metodológicos a la filosofía del daño. En J. L. De los Mozos, & C. Soto Coaguila (Edits.), *Responsabilidad Civil- Derecho de daños* (Cuarta ed., págs. 95-112). Lima: Grijley.

Código Civil. Decreto Legislativo N° 295, 14 de noviembre de 1984 (Perú)

Comunidad Andina (2017). *Decisiones Andinas en Propiedad Intelectual. (Texto compilado)*. (Segunda edición, p. 141). Obtenido de <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf>

Constitución Política del Perú [Const] Art. 2 inc. 8, 29 de diciembre de 1993.

Díaz y García Conlledo, M. (2009). Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 96-122. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3319022.pdf>

Vizcardo, S. J. (2014). ¿Qué son y cómo se tipifican los delitos contra los Derechos intelectuales? Revista Jurídica "Docentia et Investigatio", 16(02), 78-86. Obtenido de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/download/11158/10040/>

León Hilario, L. (2004). *La responsabilidad civil - Líneas fundamentales y nuevas perspectivas* (Tercera Edición ed.). Lima: Instituto Pacífico.

Lorenzetti, R. (2006). La responsabilidad civil. En J. L. De los Mozos, & C. Soto Coaguila (Edits.), *Responsabilidad Civil- Derecho de daños: Teoría general de la responsabilidad civil* (Cuarta ed., págs. 201-490). Lima: Editora Jurídica Grijley.

Maciá Gomez, R. (2010). La dualidad del daño patrimonial. *Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro* (36), 22-31. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3675984>

OMPI. (2018). *La cuantificación de los daños en los casos de infracción de la Propiedad Intelectual- Contribuciones preparadas por Colombia, Jordania, Marruecos, el Reino Unido y la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Asesor sobre Observancia, Ginebra.

Osterling Parodi, F. (2010). Indemnización por Daño Moral. 3-16. Obtenido de <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Indemnizaci%C3%B3n%20por%20Da%C3%B1o%20Moral.pdf>

Recurso de nulidad No 1969 - 2016 pdf. (2016). <https://www.pj.gob.pe>. [https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01ed4f804fead9d599aefbbf83c04674/Resolucion\\_19692016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=01ed4f804fead9d599aefbbf83c04674q](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01ed4f804fead9d599aefbbf83c04674/Resolucion_19692016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=01ed4f804fead9d599aefbbf83c04674q)

Ríos, R. M. (2009). La evolución de la propiedad intelectual durante los últimos cien años. En Capítulos (Biblioteca Jurídica Virtual) (p. 40). Instituto de Investigaciones jurídicas.

Salas Lozada, G. (1992). Los Delitos Contra la Propiedad Industrial en el nuevo Código Penal de 1991. *Themis* (23), 107-115.

Samuel, O. M. (2019). El daño moral en el Código Civil y Comercial. Astrea.

Scognamiglio, R. (1960). Danno morale. *Novissimo Digesto italiano*, V, 147.

Sentencia C-1118/05 (Corte Constitucional de Colombia 1 de noviembre de 2005). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-1118-05.htm>

Silberleib, L. (2001). El Derecho, la Propiedad Intelectual y el entorno digital. *Información, Cultura y Sociedad* (05), 40-68. Obtenido de <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/view/997/976>

Silva Melero, V. (1948). Relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal. *Anuario de Derecho penal y ciencias penales*, I, 246-265. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2769530>

Valdivia, C. M. (2020). La responsabilidad civil y el daño extrapatrimonial. Instituto Pacífico





República Dominicana

## Particularidades del Régimen Indemnizatorio Dominicano en materia de Derecho de Autor

*Por Édynson Alarcón \**

### Resumen

Se describen las líneas maestras del sistema de responsabilidad civil vigente en la República Dominicana en supuestos de violación a los derechos de autor y las peculiaridades que lo sustraen del régimen de derecho común, con especial atención al carácter objetivo de la responsabilidad, la recepción del sistema alemán del triple cómputo, el perjuicio presumido a favor de la víctima y los llamados “daños punitivos”.

### Introito

El derecho de autor, en gran medida, agota su ciclo vital en la búsqueda de un equilibrio salomónico y sostenible entre dos derechos fundamentales previstos en la Constitución dominicana que, a menudo, entran en conflicto: el derecho a la propiedad intelectual (art. 52) y el derecho de acceso a la cultura (art. 64). En efecto, la tensión generada entre uno y otro supone el reto persistente de las técnicas de la ponderación y la remisión, cada vez más puntual, al sistema de límites y excepciones instituido en la

---

\* Magistrado presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (República Dominicana). Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, académico y profesor universitario.

Ley de Derecho de Autor, núm. 65-00 (en lo adelante LDA), que deja a disposición de la comunidad, en su título IV, un prontuario de libres utilizaciones que restringen al titular en el ejercicio del monopolio económico que ostenta sobre la explotación de su obra y en el despliegue del *ius prohibendi* que virtualmente le sirve para impedir que los demás realicen actividades de explotación sobre los frutos de su talento creativo.

Asimismo, como parte de este derecho de autorizar y prohibir y ante un uso no consentido e ilegal de la obra, la LDA habilita al autor o al agente derivativo de los derechos de explotación con medidas conservatorias y acciones judiciales tendentes a la cesación del ilícito y a la imposición de sanciones penales o administrativas. También, quizá lo más importante, lo legitima para obtener las reparaciones civiles que fueren de lugar, según que el daño infligido sea material o moral. Ciertamente, parece haber, al día de hoy, un consenso en que mientras el resarcimiento llena, como un equivalente pecuniario, el vacío producido por los gastos en que ha incurrido la víctima o los dividendos de los que ha sido privada, la reparación, en cambio, se proyecta sobre un patrimonio intacto cuyo incremento no sustituirá ganancias perdidas o procrastinadas, sino que compensará o aliviará al damnificado por su decepción, aflicción, sufrimiento u otra cualquiera de las manifestaciones incorpóreas del perjuicio moral<sup>1</sup>.

El art. 168 de la LDA favorece al autor o a sus derechohabientes con una facultad de opción que, llegado el caso, permite a uno u otros decidir por cual vía, entre la civil, la represiva o la administrativa, tramitar y dar seguimiento a las prerrogativas que emanan de la propia ley. Con ello, el legislador nacional se acoge a las orientaciones del acuerdo sobre los AD-PIC<sup>2</sup> que en sus artículos 42, 49 y 61 recomienda a los países miembros empoderar a los titulares de derechos con la libertad de escoger, para ha-

---

<sup>1</sup> López Sánchez, Cristina: "La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial". En *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, editorial Dykinson, S. L., Madrid, 2017, p. 276.

<sup>2</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Marrakech, 1994.

cer sus reivindicaciones, entre cualquiera de estas tres plataformas o escenarios.

Cabe, empero, insistir en que, tratándose de propiedad intelectual, la forma en que suele manifestarse el perjuicio material, sin menoscabo – claro está– de posibles reclamos en concepto de daños morales, es con un desplazamiento de las utilidades, de manera que no es habitual que la indemnización no se refiera a pérdidas sufridas, sino a ganancias dejadas de percibir (lucro cesante): el demandante no se lamenta de que el acto anti-jurídico del que responsabiliza a su contraparte le haya forzado a erogar sumas de dinero, aspecto que tampoco tendría que descartarse. Más bien, se queja de la privación de una oportunidad de lucro, de unas riquezas que, en condiciones normales, habrían engrosado su patrimonio, pero que, a causa de la intrusión, jamás ingresaron en él.

En la esfera civil, en concreto, la tutela del derecho de autor con base en el ejercicio no autorizado del derecho patrimonial o del derecho moral se encauza mediante acciones en reparación de daños, a las que se añaden, como se ha indicado, procedimientos de inspección y medidas conservatorias, las cuales, previo visado de las autoridades administrativas y judiciales competentes, están disponibles con anticipación a la demanda, de forma simultánea o en el *iter* del proceso declarativo. La LDA presume ilícita toda forma de explotación no consentida de la obra durante la vida biológica del autor y los setenta años que sigan a su defunción, sin importar que el aprovechamiento sea remunerativo o no, salvo que alguno de esos usos quede enlistado en los supuestos de libre utilización de los arts. 31 y ss. de dicha ley.

Lo denso e intimidante que puede ser para el autor someterse a un enjuiciamiento civil tras el pago de condignas indemnizaciones, dados los engorros de la dinámica probatoria en cuanto al perjuicio y su acreditación, ha incitado, principalmente en Europa, la consolidación de un sistema tridimensional con el que se fortalece la posición de la víctima y se potencia, en general, la efectividad de la protección de los bienes inmateriales, consciente el legislador de que la propiedad intelectual es el modelo de propiedad definitorio del siglo XXI, como lo fue la tierra en el siglo XIX o lo han sido, en el XX, los títulos sobre inversiones de capital en las sociedades



mercantiles. En fin, la gran vulnerabilidad de estos derechos y lo difícil de sacar adelante una acción civil-indemnizatoria ante el desafío de demostrar o ponerle una cifra a la realidad intangible del daño, en particular si esa realidad debe proyectarse en el pasado o en el futuro, motivó la adopción del “método triple de cómputo del daño” (*dreifache Schadensberechnung*) en el marco de discusión de las leyes especiales promulgadas en el año 2000 con las que el Estado dominicano pretendía, frente a la comunidad internacional, honrar los compromisos asumidos a través del acuerdo sobre los ADPIC de 1994<sup>3</sup>.

Se debe a la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX la fijación de tres parámetros que servirían de guía, tanto a la víctima como a la autoridad judicial, para la adjudicación de los montos compensatorios o indemnizatorios. El caso *Ariston* y la famosa sentencia del *Reichsgericht*<sup>4</sup> emitida el día 8 de agosto de 1895 ofrecieron a Europa la oportunidad de traer certidumbre ante un panorama jurídico inconsistente y brumoso que ponía en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del régimen tutelar de los derechos inmateriales. Ha sido, desde el principio, un trago amargo porque el esquema contradice las líneas maestras que por toda la vida han definido el perfil de la responsabilidad civil en la cultura jurídica romano-germánica, en que el actor, con miras a su demanda, debe probar la concurrencia eficiente de los elementos constitutivos de esa responsabilidad: la falta, el perjuicio y el conector causal entre una cosa y otra.

La *dreifache Schadensberechnung* plantea la exoneración, a favor del demandante, de la exigencia, a veces ingrata, de acreditar el daño, toda vez que en la filosofía del sistema su realidad —la realidad del perjuicio— resulta, por sí sola, de la utilización no autorizada de la obra. Más aún, al tenor del art. 177.III de la LDA, el objetivo de la condenación no solo sería indemnizar

---

<sup>3</sup> En reiteradas ocasiones se ha hablado de lo fácil que resulta la comisión de un ilícito referido a los derechos de la propiedad intelectual y, en contraposición, lo dificultoso de su reparación. Las circunstancias, por tanto, han demandado desde siempre una protección más focalizada y especializada que responda a las singularidades de la materia.

<sup>4</sup> Tribunal Supremo de la Alemania Imperial.

al titular por el agravio que se le ha irrogado, sino también disuadir infracciones futuras, fórmula inédita en el derecho dominicano que anuncia el reconocimiento expreso de daños punitivos, hecho sin precedentes en nuestro país.

La técnica alemana del triple cómputo no luce que esté diseñada para ser descifrada o explicada bajo la lógica de la indemnización clásica y su vocación subjetiva, eminentemente resarcitoria. El método reclama una alta dosis de pragmatismo y que se le vea como una especialidad desmarcada, fuera de las formulaciones tradicionales. Solo con esta mentalidad abierta e iconoclasta pudiera, tal vez, entendersele.

### **El caso “Ariston”**

“Ariston” (1895) es la referencia histórica por excelencia en cualquier disertación sobre la regla o método del triple cómputo. Las incidencias del caso, que es cuando por primera vez, en Alemania, se recurre a esta técnica tan cuestionada ante la antinomia que acaso represente el resarcimiento de un daño sin que este haya sido demostrado y que, a lo mejor, en términos reales, ni siquiera existe, giraban en torno a la utilización de unos temas musicales de los que el demandado se sirvió sin ser suyos y sin contar con la anuencia del titular.

Las composiciones fueron reproducidas y difundidas por el infractor mediante un artilugio mecánico que este también, curiosamente, había inventado. El *petitum* de la demanda contemplaba una indemnización a título de reparación civil, pese a la encrucijada en que se hallaban los jueces de acogerla o denegarla sin que la sedicente víctima hubiera aportado la prueba del daño. Lejos de eso, lo que arrojaba la instrucción del proceso era que, de repente, como consecuencia del acto de intrusión, el demandante y su obra, pálidos y anónimos hasta entonces, se habían convertido en verdaderos fenómenos de popularidad en un medio en el que hacía dos o tres meses nadie los conocía.

El *Reichsgericht*, al acoger la reclamación que ya en la alzada había sido desestimada, dio un giro copernicano a la orientación jurisprudencial prevalente y en especial a la exégesis del apartado 18.IV de la Ley de Derecho de Autor de 1870, vigente en aquel momento, conforme al cual el

transgresor que se condujera sin culpa respondía por el daño “con el límite del importe del enriquecimiento experimentado”. Ello, sin lugar a duda, daba paso a una interesante ingeniería porque al margen de que lograra retenerse o no la culpa del accionado, se aceptaba el pago de una remuneración en sujeción a lo que se asumiera como el evento causante del perjuicio: si era la acción del demandado considerada globalmente, el daño se entendía como el equivalente al impacto que en el patrimonio del demandante causara el hecho punible; si el enfoque, por otro lado, se centraba en la ausencia de consentimiento del quejoso, el daño se calibraba con arreglo a las regalías que en condiciones normales este hubiera exigido; y, por último, si lo que se veía como relevante era el lucro del demandado, la cuantía del daño se fijaba de acuerdo con el nivel que alcanzaran las ganancias ilegítimas<sup>5</sup>.

Los encuadres u opciones reseñados en el párrafo que antecede terminaron consolidándose, en concreto, en tres criterios para la computación del daño entre los cuales la víctima tenía facultad de escoger:

- a) el rutinario, fruto de calcular la diferencia entre el estado actual del patrimonio del demandante y el nivel en que estaría si el acto ilegal no se hubiera realizado;
- b) el costo de la licencia que habría tenido que pagar el demandado si la autorización, como correspondía, hubiese sido solicitada;
- c) finalmente, el lucro obtenido por el culpable como resultado de su intromisión.

La aplicación del método “triple” y la decantación del titular por cualquiera de los tres renglones, no excluía, como queda dicho, el resarcimiento del daño emergente si este lograba probarse. Tampoco inhibía la posibilidad de reclamar con base en la causación de un daño moral.

---

<sup>5</sup> Basozabal Arrúe, Xabier: “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”. En *Anuario de Derecho Civil*, tomo L, fascículo III, julio-septiembre 1998, Ministerio de Justicia del Reino de España.

### **La versión dominicana de la *dreifache Schadensberechnung* y los criterios para la determinación de los montos indemnizatorios**

La *dreifache Schadensberechnung* llega al derecho positivo dominicano a partir del año 2000, como parte del paquete de reformas y tendencias jurídicas inauguradas en el país ante la inminente entrada del tercer milenio y la necesidad de dar cumplimiento a los pactos firmados por el Estado dominicano en el contexto de la incipiente Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que se había adherido desde el 9 de marzo de 1995. La recepción del instituto se produce sin mucho ruido, prácticamente de forma inadvertida y sin concitar el interés que desde luego exigían las circunstancias.

Se habla de un “triple cómputo” porque la fijación del monto de la compensación económica en concepto del lucro cesante (ganancias dejadas de cobrar), sin detrimento del daño emergente y la reparación del daño moral, si fuera el caso, se hace recurriendo el tribunal a tres parámetros valorativos previstos en la redacción actual del párrafo II del art. 177 de la LDA, los cuales, según parece, a elección del demandante, podrían ser acumulativos. Esta conclusión, no necesariamente pacífica, se desprende del reglamento del Poder Ejecutivo que sirve de complemento a la LDA que alude a una indemnización “por cada uno” de estos elementos (art. 103), distinto a lo que ocurre en la Unión Europea que, por el contrario, ha optado, por órgano de su Directiva núm. 2004-48-CE fechada el 29 de abril de 2004, por un formato alternativo que no permite reunirlos o acumularlos en una misma reclamación judicial.

Conviene precisar que, durante algún tiempo, entre 2001 y 2006, el denominado “Reglamento para la Aplicación de la L. 65-00” –emitido por el Poder Ejecutivo bajo el núm. 362-01– recogía que en la determinación de los daños patrimoniales se atendería, en específico:

1. al beneficio que hubiese obtenido presumiblemente el perjudicado de no mediar la violación;
2. a la remuneración que el titular del derecho hubiera percibido de haber autorizado la explotación;

3. a la totalidad de los beneficios directos o indirectos derivados para el infractor como consecuencia de su actividad ilícita.

El texto además aclaraba que el resarcimiento “por cada uno” de los indicados renglones sería evaluado por el juez, pero que, en ningún caso, podría ser inferior al mínimo de la multa establecida como sanción penal para los actos de reproducción, comunicación, modificación u otra conducta recusable que afectara a cualquiera de los titulares de los derechos protegidos.

Con posterioridad a la reforma llevada a cabo mediante la L. 424-06, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, mejor conocido por sus siglas en inglés como “DR-CAFTA”<sup>6</sup>, los dos primeros factores para la fijación de la indemnización se han mantenido inalterados. El tercero, en cambio, en la actualidad, presenta un discurso diferente. En vez de tomar en cuenta, como antes, las utilidades capitalizadas por el demandado fruto de la usurpación, la nueva disertación del inciso se hace eco de la cotización en el mercado del bien o servicio objeto de la violación “con base al (sic) precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho”, una fórmula quizá mejor intencionada, pero que, a efectos prácticos, plantea más preguntas que respuestas. Si bien era posible precisar con cierta dificultad, pero con relativa certitud, los beneficios devengados por el infractor, a través, por ejemplo, de una experticia en sus registros contables o en su declaración de impuestos, hacer lo propio, hoy por hoy, con relación a la cuantificación del “valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle... u otra medida legítima” parece una empresa algo más intrincada y tendenciosa.

Lo que entendemos que sí representa un avance importante en el desarrollo del tema y la implementación de criterios coadyuvantes que faciliten el trabajo del juez y traigan certeza a los usuarios en esta área tan borrosa y enrevesada es la incorporación, en el párrafo III del art. 177 de la LDA, de una cláusula de salvaguarda que permite al tribunal, “a solicitud del

---

<sup>6</sup> Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement.

titular y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios... ante la imposibilidad de valorar el daño real... fijar indemnizaciones por cada obra entre veinte mil pesos (RD\$20,000.00) y dos millones de pesos (RD\$2,000,000.00), con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por el daño causado con la infracción, sino también para disuadir infracciones futuras”.

Lo de la “disuasión” como advertencia y estrategia ejemplarizadora para prevenir o desalentar transgresiones a futuro constituye una gran novedad, ya que implica, por primera vez en nuestro derecho, la consagración de daños punitivos, una figura de origen anglosajón que, para no pocos, sería incompatible con la tradición del *civil law* a la que pertenece, fuera de toda discusión, el derecho privado dominicano y, en particular, lo concerniente a la responsabilidad civil y su marcado objetivo de reparación, no de castigo o punición.

La inclusión, sin embargo, de una escala lo suficientemente holgada que, a fin de precisar el *quantum* de la indemnización, se mueve, a discreción del juzgador, entre las sumas de RD\$20,000.00 y RD\$2,000,000.00, da un respiro a la autoridad judicial persuadida muchas veces sobre la existencia de la intrusión y, de suyo, sobre el uso no consentido de la obra, pero que se enfrenta a la realidad del no suministro al debate de ningún elemento firme que avale la cuantificación del perjuicio, el cual, como se ha expresado, se presume de pleno derecho. Nuestra crítica sería que se recurriera a dos extremos traducidos en sendas cantidades de dinero, sin tomarse en consideración, aparentemente, el temperamento fluctuante de la moneda y el riesgo de que en algún momento los importes propuestos pierdan valor. Debíó pensarse, a lo mejor, en un patrón más estable que contemplara unidades reajustables definidas, por ejemplo, en función del monto del salario mínimo o del índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana.

Actualmente, la situación en nuestro país del triple cómputo del daño en derecho de autor se resume en tres referentes crematísticos, al parecer acumulables entre ellos, delimitados en el párrafo II del art. 177 de la LDA, modificado por la L. 424-06 sobre implementación del “DR-CAFTA”, a saber:

- a. el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación;
- b. la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación;
- c. el valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

Al elenco precedente se integra, en el párrafo III, un enunciado preventivo o de salvaguarda que opera, como dice la propia ley, “a solicitud del titular y como alternativa... ante la imposibilidad de valorar el daño real”, y que propicia en casos extremos la fijación de la reparación en un baremo pendular que oscila entre los RD\$20,000.00 y los RD\$2,000,000.00.

El “beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no mediara la violación” alude, sin duda, al lucro cesante ordinario equivalente al provecho que el “persiguiendo” habría capitalizado de no haber mediado la apropiación o lo que es igual, la diferencia *in abstracto* entre el estado actual de su patrimonio y el que poseería si el ilícito no hubiera tenido lugar. Se requiere entonces que el demandante, con arreglo a una razonable previsibilidad, cuantifique sus ingresos obtenibles recurriendo a soportes creíbles, así como el vínculo de causalidad entre la infracción, en sí misma, y la circunstancia de que el lucro no se produjera.

El segundo renglón, en lo que se conoce como “regalía hipotética”, se refiere a “la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación”, lo cual describe, claramente, un escenario más cómodo para el actor con vistas al reconocimiento de sus pretensiones reivindicatorias. Este, probada la usurpación, acreditará además que viene concediendo licencias con semejantes rasgos o atributos a los que concita la especie en cuestión mediante la exhibición de los contratos que consintiera en el pasado: “la existencia de un previo acuerdo acerca de la cesión voluntaria de una licencia similar prejuzga la voluntad del titular en cuanto al precio y determina en gran medida el propio alcance de la indemnización que solicita. A parecidas consecuencias debiera llegarse si la hipotética licencia fuera comparable, por sus características, a otra ya exis-

tente en el mercado, aun cuando no fuere atribuible al propio titular del derecho”<sup>7</sup>.

La “regalía hipotética” hunde sus raíces en la teoría del enriquecimiento injusto desarrollada en Alemania en las postrimerías del siglo XIX, más específicamente en la doctrina de la *condictio* por intromisión (*Eingriffskondiktio*) en que este modelo de enriquecimiento se contrarresta con un desplazamiento patrimonial injustificado y se refuerza el derecho de propiedad contra conductas intrusivas independientemente de que en realidad se causara o no un daño. La “regalía hipotética” vendría a ser una ficción jurídica que presupone que el titular ha concertado una licencia de explotación.

Finalmente, el tercer criterio de valoración, introducido con la reforma del año 2006 (L. 424-06), sustituye el viejo parámetro fundado en las ganancias sin causa atribuidas al transgresor como resultado de su explotación ilegal, por “el valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio al detalle sugerido u otra medida legítima” que aduzca el titular: un verdadero análisis económico del derecho que naturalmente debe contar con el respaldo de prueba solvente, de carácter científico, servida a través de las correspondientes experticias o peritajes.

### **La exoneración de la prueba del daño**

Una interesante particularidad que se desprende del régimen indemnizatorio dominicano en materia de derecho de autor, fruto también de la transposición del método alemán del triple cómputo del daño, es la dispensa en que se encuentra el demandante, de cara al litigio, de acreditar el perjuicio que se le haya irrogado. El daño, ni más ni menos, nace espontáneamente de la utilización no consentida de la obra, lo que nos lleva a la

---

<sup>7</sup> Moreno Martínez, Juan Antonio: “La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual”. En *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, editorial Dykinson, S. L., Madrid, 2017, p. 195.



aseveración de que este, *ipso iure*, se presume a partir de la prueba de la usurpación: presunción irrefragable que no admite prueba en contrario.

La exoneración de la prueba del perjuicio como tal no aparece reseñada literalmente en la LDA, pero es una conclusión obligada si se repara en la forma en que están configuradas las tres variables del art. 177. Todas dan por sentado el agravio en virtud de la comisión de la falta “independientemente de que [el infractor] haya tenido o no conocimiento de la violación” cometida por él. El texto viene en auxilio del damnificado atrapado en una posición desfavorable por lo abstracto de la prueba y las complejidades inherentes a la acreditación del daño cuando de derechos inmateriales se trata.

¿Qué debe, pues, demostrar el demandante? Simplemente su legitimación activa o titularidad como autor o derechohabiente derivativo, así como la conculcación de los fueros que invoca. Probado el ilícito, el daño se da por sentado. La responsabilidad es objetiva y de ella solo se libra el ofensor estableciendo el influjo de la causa extraña (*cause étrange*). El fardo de la prueba entonces se invierte.

### **¿Daños punitivos?**

El tenor en que ha sido redactada la parte *in fine* del tercer párrafo del art. 177 de la LDA invita a la seria consideración de que, en derecho dominicano, contrario a todo pronóstico, los daños punitivos son una realidad: “... con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por el daño causado con la infracción, sino también para disuadir de infracciones futuras”. El fenómeno supone un reto para los expertos por las dificultades de encajamiento de un diseño pensado para el *common law* y su clásica tradición punitiva en un ordenamiento como el nuestro que persigue reparar o resarcir, no castigar. ¿Evolucionamos como parte de un proceso natural que enfatiza la importancia de los bienes de la propiedad intelectual o hemos perdido la brújula y nos estamos volviendo locos?

El criterio en que nidifican los daños punitivos a propósito de la violación de los derechos de autor es el de la culpa manifiestamente deliberada del infractor con un acentuado propósito lucrativo. El reproche colectivo y los elevados índices de desaprobación social de los actos de plagio o de

piratería, en atención a su gravedad. Es que “en ocasiones –como afirma KAMELMAJER– el resarcimiento del daño no logra silenciar las repercusiones de inequidad e inseguridad que acarrear algunos hechos antisociales e irritantes, cuyos autores se lucran a costa de la desgracia ajena: la reparación integral deja entonces insoluta la lesión al sentido de justicia...”<sup>8</sup>.

Aunque probablemente la intención sea buena pasará mucho tiempo antes de que los operadores jurídicos del país asimilen el verdadero sentido de los daños punitivos. Es una figura extraña a la tradición civilista de nuestro entorno impuesta al Estado dominicano como parte de las negociaciones que antecedieron al tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el bloque de países centroamericanos. En ese espacio en que el interés económico primaba sobre el interés jurídico, tal vez no era viable –ni prudente– insistir en la exclusión de uno de los ingredientes del enlatado. De hecho, aún es común que algunos tribunales, divorciados por completo del nuevo estado de cosas y del temperamento objetivo de la responsabilidad civil en el marco del derecho de autor, rechacen demandas pretextando la no acreditación del perjuicio. La rebelión, incluso, es tajante y en algunos casos deliberada.

### **Bibliografía**

Alarcón, E. (2009): *Manual de derecho de autor dominicano*, Santo Domingo, Editora Judicial, S. A.

Basozabal, X. (1998): “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”. *Anuario de Derecho Civil*, tomo L, fascículo III, Madrid, Ministerio de Justicia del Reino de España.

López, M. (2009): *Elementos de la responsabilidad civil*, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké.

---

<sup>8</sup> López Mesa, Marcelo J.: *Elementos de la responsabilidad civil*. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2009, p. 206.

Moreno, J., López, C. y otros (2017): *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Editora Dykinson, S.L.



Uruguay

## **Acción de daños y perjuicios y acción de cese de uso indebido en materia de marcas, en la jurisprudencia de la República Oriental del Uruguay**

*Por Edgardo Ettlin \**

### **I. Introducción**

La República Oriental del Uruguay es un Estado comprometido con la protección y contra la piratería, el uso no autorizado, la imitación y el uso confundible y no autorizado de las marcas. Dentro de la difícil misión de dar a cada uno lo que corresponde, la jurisprudencia oriental o uruguaya ha intentado delinear criterios sobre cómo operar su protección y tutela<sup>1</sup>, teniendo presente los derechos de quienes poseen sus marcas registradas y de quienes son titulares de “marcas notorias” aunque no estén registradas en el país, dentro del debido respeto de los derechos y garantías de los demandados.

Los problemas relativos a la protección de las marcas, si bien dependen de la casuística y de cada caso concreto, se van repitiendo en todo el mundo. La práctica jurisprudencial de la República Oriental del Uruguay en cuanto a protección marcaria presenta rasgos comunes con otras experiencias globales, pero posee características propias especialmente aquilatadas

---

\* Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, Poder Judicial del Uruguay.

<sup>1</sup> La Ley uruguaya No. 17.011 sobre Marcas, del 25.9.1998, incluye en el régimen tuitivo a través de su artículo 68, a los nombres comerciales.

a través de diversos pareceres y pronunciamientos de sus jueces y tribunales nacionales, cuyos lineamientos y resultados se desea relacionar en este trabajo, vinculados a la acción de protección o de cese de uso ilícito de marcas y a la acción de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de las marcas, dentro del ámbito de la justicia civil. Intentaremos reseñar a continuación las principales tendencias que la jurisprudencia uruguaya ha adoptado en estas acciones o procesos.

## **II. Sustanciación de las acciones de Prohibición o de Cese de uso ilícito y de Daños y Perjuicios por la utilización indebida de marcas**

No habiendo un procedimiento particular dispuesto legalmente (en Uruguay las formalidades de los Juicios están determinadas por la Ley -arts. 18 de la Constitución Nacional y 16 del Código General del Proceso-), en la República Oriental del Uruguay la acción de cese de uso ilícito de marcas y la acción de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de marcas se tramitan por el mecanismo del Juicio Ordinario, ya que es el dispuesto en defecto cuando no existe para la temática un procedimiento especial (art. 348 del Código General del Proceso, en adelante también indistintamente “C.G.P.”).

Sin perjuicio de que pueden tramitarse en forma separada o independiente, el ordenamiento procesal uruguayo permite acumular ambas pretensiones atento a su conexión causal y a que las dos se sustancian por el mismo procedimiento de juicio ordinario (arts. 120 y 323 del Código General del Proceso). La jurisprudencia uruguaya ha entendido que se entiende por la acción civil marcaria, conforme al art. 89 de la Ley No. 17.011, a toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización de perjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cese de uso de marca idéntica o semejante<sup>2</sup>. Eventualmente puede acumularse a éstas una demanda de daños y perjuicios por competencia desleal en caso de comercialización o distribución de mercaderías con copia o falsificación de la marca, por ejemplo, en logos o etiquetas (Ettlin, 2019a:59-60).

---

<sup>2</sup> *La Justicia Uruguaya*, casos 14952 y 15351.

Se conoce un caso en que se acumuló una acción de cese de uso de marca con una acción de protección relativa a la propiedad autoral o por derechos de autor, en tanto las marcas cuyo uso se intenta proteger pudieren tener contenido artístico literario o científico, no sin advertirse las zonas grises que pueden existir entre los derechos marcarios y los de autor (Lamas, 1999:293)<sup>3</sup>.

### **III. Jurisdicción para entender en las acciones civiles de daños y perjuicios y de cese de uso indebido**

Las acciones de cese de uso ilícito de marca y de daños y perjuicios por su uso indebido o no autorizado son de competencia de los Juzgados de Paz o de los Juzgados Letrados de Primera Instancia, dependiendo del valor que se estime de la causa o de acuerdo a la cifra que se reclame por indemnización. Hasta \$ 500.000<sup>4</sup> corresponde entender en tales reclamos a la Justicia de Paz, siendo la sentencia apelable para ante los Juzgados Letrados que atienden en materia civil en las diversas ciudades del país<sup>5</sup>. Los asuntos por más de \$ 500.000<sup>6</sup> se plantean ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia civil en el Interior de la República, y en Montevideo ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil; sus apelaciones (tanto las del Interior como las de Montevideo) se resuelven por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de Montevideo<sup>7</sup>. Admiten las decisiones del Tribunal de Apelaciones, el recurso de Casación ante la Su-

---

<sup>3</sup> *Anuario de Derecho Comercial* Tomo 11, Anuario de Jurisprudencia, caso 209, y Tomo 5 caso 21.

<sup>4</sup> \$ 500.000 uruguayos equivalen a unos U\$S 11.364, a cotización vendedor. Estos valores se han actualizado conforme a la Acordada No. 7826 de la Suprema Corte de Justicia uruguaya.

<sup>5</sup> Arts. 50, 68, 71 a 74 de la Ley No. 15.750, más normas reglamentarias aplicables. Acordada No. 7826 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>6</sup> Ver Nota 4.

<sup>7</sup> Arts. 64, 68 y 71 de la Ley No. 15.750. Acordada No. 7826 de la Suprema Corte de Justicia.

prema Corte de Justicia en determinados casos que establece la legislación<sup>8</sup>.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (organismo autónomo al sistema de separación clásico de Poderes –arts. 307 a 321 de la Constitución Nacional y Decreto-Ley No. 15.524–) entiende en demandas de nulidad contra la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por resoluciones administrativas suyas que denieguen, otorguen o desestimen oposiciones a la registración de una marca. Su competencia no interesa a los efectos de este trabajo.

El afectado por el acto administrativo que pudiere vulnerar o denegar la registración de su marca o su oposición al registro de una marca ajena, puede reclamar ante la Justicia Ordinaria y contra el Estado, los daños y perjuicios correspondientes por el acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.) que afectare su derecho, y obtener una reparación patrimonial en el caso de que el acto hubiere sido reputado como ilícito o ilegítimo por el juez actuante y se demuestre haya provocado un menoscabo al interesado, conforme al art. 312 de la Constitución uruguaya en la Reforma de 1996-1997. Se discute en el Uruguay si para iniciar esa acción civil necesita agotarse o no la vía impugnatoria administrativa previamente (recurso de revocación ante la D.N.P.I. y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería de quien depende), o si puede demandarse o no directamente por daños y perjuicios al Estado, ya que hay una discusión sobre los alcances de los arts. 309 y 312 de la Constitución a este respecto. Cuando el acto administrativo registral hubiere sido anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por violación a la regla de derecho o por haber sido dictado con abuso (o exceso) de poder, el administrado que obtuvo la anulación puede directamente demandar al Estado por los daños y perjuicios que aquel acto le ocasionó (art. 312 de la Constitución).

---

<sup>8</sup> Arts. 268 a 280 del C.G.P. (Código General del Proceso), más normas complementarias y concordantes.

#### IV. Iniciativa. Legitimados

##### a) Legitimación activa

Las acciones civiles por cese de uso ilícito marcario y de daños y perjuicios por el uso indebido de la marca se promueven siempre a iniciativa de parte en el ordenamiento procesal uruguayo (arts. 1º y 11.2 del Código General del Proceso; en cuanto corresponda, art. 19 de la Ley No. 17.011).

Como nos recuerdan Martínez Medrano y Soucasse (2001) para el caso argentino, pero también sucede en el Uruguay (Merlinski y Salaverry, 2000:85), la legitimación activa para la promoción de la acción civil de cese de uso ilícito de marcas y la de daños y perjuicios por el uso indebido de marcas corresponde en principio al titular registral de la marca (en el Uruguay, arts. 9º, 13, 14, 87 y 88 de la Ley No. 17.011, y art. 11 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen del Mercado Común del Sur -MERCOSUR-; ratificado en Uruguay por la Ley No. 17.052, este último en adelante indistintamente Protocolo del MERCOSUR-; coinciden al respecto los arts. 2 y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Acta Final de Marrakech 1994 -ratificado en Uruguay a través de la Ley No. 16.671; en adelante indistintamente "AADPIC"-); en ese caso debe acreditarse que la marca objeto de accionamiento está registrada adjuntando el título expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en las condiciones de los arts. 29 a 37 de la Ley No. 17.011 (Cervieri, 2003:48,52-53; Cervieri, 2007:28; Merlinski y Salaverry, 2000:85)<sup>9</sup>. Esta registración inhabilita al

---

<sup>9</sup> La justicia uruguaya ha entendido (*La Justicia Uruguaya*, casos 14122 y 14852) que antes de intentar cualquier acción derivada ya sea de uso o de registración, la autoridad competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo) debe decidir quién tiene derecho a ello, no pudiendo someterse ese extremo a la decisión de un tribunal judicial, siguiéndose en ese sentido a RIPPE Siegbert (1992: 47-48), por lo que la pretensión deberá ser movilizada por quien legítimamente puede hacerlo, cuando concluya el trámite administrativo (o jurisdiccional) en proceso. *La Justicia Uruguaya*, caso 10263; *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 11 caso 195; TOMO 6 caso 22; Tomo 8 caso 13.



cuestionamiento de la legitimación activa por vía de la justicia ordinaria<sup>10</sup>. Se discute si en las acciones civiles de daños y perjuicios y de cese de uso de marcas, el demandado puede cuestionar la validez del acto registral que inscribió la marca o el derecho, o sobre los alcances de aquél<sup>11</sup>. Es un criterio establecido que, si el acto fue confirmado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a favor del actor, impone una cosa juzgada que no puede desatenderse al momento de valorar su legitimación<sup>12</sup>.

Pero la no inscripción impone una limitación para accionar y para ejercer todos aquellos derechos (Rippe, Bugallo, y Castaño, 1992:7)<sup>13</sup>. La jurisprudencia vernácula acredita la legitimación activa del titular de la marca registrada con independencia de si el titular la usa o se sirve de ella, o no, mientras la tenga registrada.

En cuanto a la legitimación activa de los titulares de marcas en trámite o solicitantes, quedará a criterio del Poder Judicial apreciar cada caso en particular, aunque Merlinski y Salaverry (2000:85), Chijane (2017:281-282), Lamas (1999:275-277), y Arrolli y Stezano (1997) les niegan doctrinariamente la posibilidad de demandar<sup>14</sup>.

También es pacífico admitir la legitimación activa de los cesionarios de marcas cuya transferencia se haya inscripto en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Arrolli y Stezano, 1997), debiendo acreditar la cali-

---

<sup>10</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 8 caso 11.

<sup>11</sup> Sentencia No. 271/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (en adelante también indistintamente "T.A.C.") de 7º Turno. Sentencia No. 159/2017 del T.A.C. de 5º Turno. Sentencia No. 146/2013 del T.A.C. de 4º Turno. Sentencia No. 666/2012 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>12</sup> Sentencia No. 95/2014 del T.A.C. 5º.

<sup>13</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 5 caso 9.

<sup>14</sup> A favor de ello, Gutiérrez Carrau (2009: 182-183), cuando se invoque derechos de marca en uso y argumentos de competencia desleal, pudiendo promoverse una solicitud de pronto despacho en las actuaciones registrales fundando el pedido en la infracción a los derechos a la marca en trámite, aunque termina librando el tema a lo que decida el Juez.

dad de cesionario, su inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial conforme al art. 16 de la Ley No. 17.011 y la publicación en el Boletín correspondiente (Martínez Medrano y Soucasse, 2001)<sup>15</sup>.

Para ejercer las acciones de daños y perjuicios y de cese de uso, el reclamante no tiene por qué acreditar en el Uruguay el uso de la marca; le basta solamente probar que tiene su derecho inscripto<sup>16</sup>.

El art. 6 bis núm. 1º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (ratificado en el Uruguay por Decreto-Ley No. 14.910, en adelante indistintamente “Convenio de París”; ver también art. 16 del Acuerdo sobre Aspectos relativos a la Propiedad Intelectual en el Comercio –AADPIC, ratificado en el Uruguay por la Ley No. 16.671–) concede también al titular de una marca notoriamente conocida o “titular extrarregistral”<sup>17</sup> es decir, el titular de una marca no inscripta en el Uruguay, el derecho de impedir el uso, la reproducción, la imitación o la falsificación, susceptibles de crear confusión con la marca notoria, quedando la determinación de notoriedad de la marca a la evaluación judicial. Asimismo, el art. 9 núm. 6º del Protocolo del MERCOSUR amplía la protección especial al llamado “titular extrarregistral” de las marcas de los nacionales de los Estados parte que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional, siempre que pudiere haber posibilidad de perjuicio. Al respecto concuerdan los arts. 2 y 16 del AADPIC.

---

<sup>15</sup> Sentencia No. 14/2008 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (T.A.C.) de 4º Turno.

<sup>16</sup> Sentencia No. 62/2018 del T.A.C. de 3º Turno.

<sup>17</sup> Los “titulares extrarregistrales”, en frecuentes ocasiones personas físicas o jurídicas extranjeras, a los efectos de su presentación en juicio civil en el Uruguay podrán actuar por sí, o estarán representadas mediante Poder para pleitos (general o parcial) en forma (arts. 38 y 39 del C.G.P.). La capacidad de quien da ese Poder es examinada judicialmente acorde a la Ley del domicilio del poder dante (en el Uruguay, con carácter general los arts. 2393 y 2394 del Código Civil, arts. 1º y 4º del Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 e ids. arts. del T.D.C.I. de 1940, más normas concordantes y de Tratados especiales en cuanto corresponda sin perjuicio de las soluciones particulares).

El grado de “notoriedad” (Convenio de París) o el grado de “conocimiento excepcional” (Protocolo del MERCOSUR) de la marca no requiere prueba porque no necesitan demostrarse en el Uruguay los hechos públicos y notorios (art. 138 núm. 1º del C.G.P.), y no se exige demostración de la notoriedad cuando le consta al Tribunal que se trata de una marca muy difundida, máxime cuando la marca tiene trascendencia y es conocida fuera de fronteras<sup>18</sup>. La parte actora puede también acreditar la notoriedad o conocimiento excepcional de la marca ofreciendo la prueba del caso, conforme a las reglas generales (arts. 117 núm. 4º, 118, 137 y 139 del C.G.P.). Los tribunales uruguayos reclaman en ocasiones la prueba de la notoriedad a quien la alega, teniendo en cuenta el público de referencia, y sin que la notoriedad se atenga al principio de especialidad (o sea, este principio cede ante la notoriedad), y la acreditación debe realizarse para el Estado en que la protección se quiere hacer valer. No obstante, el alcance de tal notoriedad o de conocimiento excepcional queda librado a las luces y al conocimiento que tenga el tribunal que conozca en el caso concreto<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Sentencias Nos. i-18/2018 e i-21/2017 del T.A.C. de 2º Turno.

<sup>19</sup> Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nos. 298/2020, 260/2020, 762/2019, 712/2019, 219/2018, 354/2015, 461/2014 y 278/2006. *La Justicia Uruguaya*, caso 15659 y Sumas Jurisprudenciales, caso 157007. Sentencia No. 51/2019 del T.A.C. de 2º Turno. Se ha aceptado en ciertos casos un criterio amplio para la interpretación de la notoriedad, o sea en cuanto al conocimiento que de la marca pueda tenerse en el Mercado en general (*Anuario de Derecho Comercial*, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 5 casos 4 y 13). En un particular, la jurisprudencia uruguaya ha considerado que *“aun adhiriendo a la tesis de la notoriedad restringida (limitada al conocimiento entre los competidores del mismo ramo), en relación a la marca en cuestión no puede darse por bueno -sin aporte probatorio al respecto- que se trate de una marca notoria y de renombre. Para que se la pudiera calificar como tal era necesario haber acreditado el conocimiento entre las personas interesadas en ese producto, ya que no puede pretender la accionante que el Tribunal posea un saber tan universal que le permita determinar que la marca de un medicamento reviste la calidad de notoria en el ramo, puesto que no se trata de una marca de renombre inexcusable asociada automáticamente con la firma titular”* (*La Justicia Uruguaya*, caso 15351; *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 7 caso 41). En otros casos, la “notoriedad” dentro de un criterio restringido se entendió presumida por *“la larga relación comercial que las unía, sino, también, del mero cotejo de las marcas en conflicto, siendo impensable la*

Doctrinariamente algunos autores han admitido que los licenciarios (podríamos ubicar a quienes obtengan por franquicia una licencia de la marca, y a los licenciarios con o sin opción de compra de la marca) no están legitimados para iniciar ningún tipo de acción, salvo que fueren apoderados y actuaren procesalmente en representación del titular de la marca; en dicha situación se encontrarían también los usufructuarios (Arrolli y Stezano, 1997; Merlinski y Salaverry:85). Los acreedores del titular de la marca tampoco están habilitados para accionar salvo a través de la acción subrogatoria (arts. 1295 y 2372 del Código Civil uruguayo) a efectos de que se le autorice judicialmente a ejercer las acciones que no ejerce el deudor (Gutiérrez Carrau, 2009:181-182). Lamas (1999:276) en posición contraria recordando el art. 87 de la Ley No. 17.011 que refiere a “los damnificados”, entiende que podrían incluirse como legitimados activos a los licenciarios, acreedores prendarios o embargantes, o a todo aquel que pueda demostrar que fue perjudicado.

La anulación de una marca prerregistrada da legitimación activa a quien mantenga el registro, para acreditar la novedad y originalidad de su marca<sup>20</sup>.

#### *b) Legitimación pasiva*

Legitimado pasivo de las acciones de cese de uso ilícito marcario y de daños y perjuicios por uso indebido de marca es toda aquella persona, física o jurídica (entre las que se encuentran por supuesto las sociedades comerciales -art. 2º de la Ley No. 16.060-) que usa o comercializa la marca o

---

*mera casualidad*”, o se entendió por el conocimiento que dentro del ramo de la competencia (*La Justicia Uruguaya*, casos 11175, 12654 y 14582; *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 5 caso 7), o que podría considerarse por el sector de consumidores (*Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 10 caso 7). No se requiere la comercialización efectiva en el país, basta el conocimiento del producto (*Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 3 caso 5). Sobre el concepto de Marcas Notorias o Notoriamente conocidas, ver en el Uruguay a guisa de ejemplo, Bugallo y Castaño (1993:223-224).

<sup>20</sup> *La Justicia Uruguaya*, Sumas Jurisprudenciales caso 157064.

signo de tercero en forma no autorizada, o de modo que pudiere causar un riesgo de confusión directa o indirecta.

Puede incluso perseguirse como demandado a quien tiene pendiente la aprobación de la marca en trámite administrativo o de resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo<sup>21</sup>, porque ello no excluye al contralor jurisdiccional ordinario<sup>22</sup>.

Se admite la legitimación pasiva atribuyendo al término “*hacer circular*” del art. 32 de la Ley No. 17.011 un contenido amplio, no limitado a la venta o circulación material de las mercaderías en infracción sino a quien la facilita, promoviendo las ventas o circulación por actividad de marketing<sup>23</sup>. O sea, legitimados pasivos serían “*los autores y cooperadores del fraude*” (Rippe, 1992:50).

Si bien todavía no se han planteado litigios al respecto en el Uruguay, doctrinariamente se admite la posibilidad de que pueda demandarse a los propietarios, administradores o gestores de lugares físicos y virtuales (plataformas o sitios “web” de Internet), por la circulación de productos o servicios que en infracción marcaría hicieren sus usuarios (Ettlin, 2019b).

La jurisprudencia uruguaya ha entendido que en base al art. 391 de la Ley No. 16.060 los Directores de una sociedad anónima podrían como solidariamente responsables con ésta, ser legitimados pasivos por violación de normas marcarías y de Propiedad Intelectual<sup>24</sup>.

En el Uruguay, la determinación de los posibles legitimados pasivos o personas a demandar por acciones civiles suele previamente determinarse mediante diligencias preparatorias o de prueba anticipada (Arrolli y Stezano, 1997; Martínez Medrano y Soucasse, 2001). Normalmente se solicita a la justicia en etapa preparatoria o preliminar la realización de inspeccio-

---

<sup>21</sup> Ver la Sección III de este trabajo.

<sup>22</sup> *La Justicia Uruguaya*, Sumas Jurisprudenciales caso 138048, y caso 12719.

<sup>23</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 10 caso 1.

<sup>24</sup> *La Justicia Uruguaya*, caso 14582.

nes judiciales o interrogatorios anticipados de testigos para, normalmente sin noticia o con reserva previa de la probable contraparte, determinar o completar la legitimación pasiva, o para practicar averiguaciones e interrogatorios anticipados que suelen hacerse e incorporarse en Actas de Inspecciones al futuro proceso (arts. 306, 307.3 del C.G.P.). En estos casos de diligencias preparatorias no se exige garantía o contracautela al peticionante. El interesado tiene la posibilidad de impugnar mediante recursos de reposición y de apelación sin efecto suspensivo estas medidas preparatorias, una vez que haya tomado conocimiento de éstas (arts. 251 núm. 2º, 252.2, 308 del C.G.P.).

## **V. El trámite**

### **1. Etapa previa o preparatoria**

En etapa preliminar (antes de la demanda) suele peticionarse como *diligencias preparatorias* el interrogatorio de personas o inspecciones judiciales no sólo a efectos de determinar la legitimación pasiva (v. “supra” IV, “b”), sino también a efectos de reunir prueba anticipada: a) para comprobar la comercialización o el uso no autorizados de los productos con marcas a defenderse; b) para acreditar la comercialización o el uso, la fabricación, la procedencia o destino de mercaderías con marcas cuyos diseños o características pueden llamar a confusión con la ya registrada o notoriamente reconocida; c) para individualizar, obtener, registrar mediante reproducción, o incautar documentación (no necesariamente tiene que conceptuarse esto como medida cautelar, sino como recolección de prueba anticipada mediante diligencia preparatoria) y elementos relacionados con (etiquetas, bolsas, envases) la comercialización espuria de la marca. También a título de diligencias preparatorias pueden requerirse intimaciones para presentar documentación relativa a la identificación, origen y procedencia de las mercaderías en presunta infracción o para establecer dónde se hacen los envases, logos y etiquetas para los productos que se encuentran con posible uso indebido de marcas registradas o notorias. Suele asimismo pedirse se practique inventarios o descripciones sobre la mercadería con el uso de la marca falsificada o en forma presuntamente indebida. A estas diligencias pueden concurrir peritos nombrados por el juez o asistiendo en carácter privado a las partes. Se trata así de constatar el hecho ilícito, recabando

prueba para el juicio posterior (Merlinski y Salaverry, 2000:85; Gutiérrez Carrau, 2009:190-192). Es posible también solicitar como medida preparatoria que se realicen intimaciones judiciales (sin perjuicio de que pueden hacerse por telegrama colacionado por el particular con el mismo efecto que la intimación judicial, art. 131 Ley No. 16.002), para que se cese en el uso de la marca ajena, ocasionalmente bajo imposición de astringencias u otras conminaciones. Estas medidas suelen dictarse sin noticia de la contraparte, quedando diferida su comunicación luego de cumplidas (arts. 306 a 310 del C.G.P.) y son apelables (art. 308 del C.G.P.).

También en etapa preparatoria pueden peticionarse *medidas de intimación o cautelares* según su caso consistentes, por ejemplo, en: a) prohibición a los que serán demandados, de innovar sobre la comercialización de productos con la marca protegida, o mandato de no comercializar más y en el futuro dichos productos (con o sin astringencias u otras conminaciones); b) prohibición (anticipativa) o abstención de usar la marca (con o sin astringencias u otras conminaciones); c) comiso, o embargo, secuestro o depósito, y eventualmente, destrucción de las mercaderías que utilicen sin autorización la marca protegida (registrada o notoria) o que se comercialicen llamando a confusión con ella; d) embargo, retiro o intervención de los elementos relacionados con la comercialización indebida de la marca (etiquetas, bolsas, envases u otros enseres); e) mandato judicial (cautelar) a las autoridades aduaneras de intervenir o inhibir el despacho, la entrada o salida de la mercancía en presunta infracción marcaria, u orden de ponerla a disposición de la sede. Estas medidas siempre proceden a iniciativa de parte (no las puede el Juez disponer de oficio) y siempre bajo exclusiva responsabilidad de quien las pide presentando cierta prueba o brindando una información en forma sumaria que acredita la apariencia de buen derecho y peligro (no mero riesgo) de frustración del derecho del titular de la marca, y también en principio debe ofrecerse y exigirse garantía o contracautela suficiente (que cubrirán los perjuicios que las medidas hayan ocasionado indebidamente, en casos de dolo o culpa grave) conforme a los arts. 312 a 314 del C.G.P. El Juez en estos casos puede disponer estas medidas pedidas u otras diferentes que entienda adecuadas conforme a las circunstancias, estableciendo su naturaleza y alcances. Tales medidas cautelares se rigen

por los arts. 311 a 317 del C.G.P, y por los arts. 50 a 60 del AADPIC. Tienen por objeto cesar el estado de cosas (Merlinski y Salaverry, 2000:85).

Cervieri (2003:52; 2005:41-50; 2007:28) ha planteado que, en la Justicia uruguaya, la incautación vía cautelar en sede civil no es del todo eficiente para el titular de la marca; en primer lugar, porque debe depositarse una contracautela, y segundo por las demoras en la incautación. En la práctica, es preferible hacer la denuncia y pedir la incautación de la mercadería en infracción marcaria directamente ante la justicia penal, que actúa más rápido (con la fuerza pública administrativa del caso –Policía o Prefectura Nacional Naval según su ámbito de jurisdicción–) y no pide garantía, fianza ni contracautela. Si estas medidas cautelares civiles se interponen antes de la demanda, dentro de los 30 (treinta) días de cumplidas las mismas debe interponerse la pretensión (art. 311.2 del C.G.P.) bajo pena de caducidad de aquéllas (no hay restricción de tiempo para demandar civilmente cuando las medidas cautelares fueron dispuestas en sede penal). Estas medidas cautelares civiles son recurribles por el afectado mediante recursos de reposición y apelación no suspensiva (art. 315 del C.G.P.).

## ***2. Conciliación previa***

Es mandatorio constitucionalmente, y así lo sigue la Ley procesal (art. 255 de la Constitución, arts. 293 a 298 del C.G.P.).

## ***3. La demanda. Actitudes del demandado***

Hemos referido en la Sección II que nuestro ordenamiento procesal permite acumular (art. 120 del C.G.P.) tanto la acción de cese de uso de marca como la acción por responsabilidad extracontractual (daños y perjuicios), sin perjuicio de que pueden tramitarse en forma independiente o en expedientes separados<sup>25</sup> y eventualmente esas causas puedan en algún momento acumularse (art. 323 del C.G.P.).

---

<sup>25</sup> En el Uruguay, los expedientes pueden acumularse (si se tramitaron como juicios separados) antes de la conclusión de la causa, en la etapa de conocimiento de primera instancia, de oficio o a petición de parte interesada (arts. 323 y 324 del C.G.P.).



La o las demandas deben referir los hechos en forma clara y ordenada, ofreciendo toda la prueba del caso e invocar el derecho correspondiente, o sea con sus fundamentos de hechos, de derecho y de presunta prueba, debiendo formular el petitorio final con toda precisión (arts. 117 y 118 del C.G.P.). Respecto a la acreditación o prueba del uso de la marca y de los daños y perjuicios correspondientes, si estos daños y perjuicios operan “*in re ipsa*” por el solo uso ajeno de la marca o si deben demostrarse, nos remitimos a los numerales 5 y 6 de esta Sección.

Se permite peticionar en la misma demanda, medidas cautelares para lograr la protección o abstención de uso de la marca, o medidas de inhibición sobre las mercaderías vendidas en presunta infracción o no autorizadas, aunque también pueden peticionarse en cualquier etapa del proceso. En la demanda también es posible solicitar medidas de producción de prueba anticipada sin noticia contraria. Todas estas medidas, eventualmente sin noticia contraria hasta luego de cumplidas, serán ponderadas por el juez en cuanto a las necesidades de urgencia y de mejor instrucción o ilustración para la causa; una vez efectivizadas en su caso, se notificarán a la parte emplazada con el mismo traslado de la demanda.

El demandado puede no contestar el libelo actoral (en cuyo caso puede ser declarado en rebeldía y ser embargado), allanarse expresamente a la pretensión, asumir respuesta de expectativa, contestar contradiciendo, o reconvenir (contrademandar), conforme a los arts. 134 a 136 y 337 a 339 del C.G.P. También puede aquél, citar en garantía o llamar a terceros a juicio (arts. 51 a 54 del C.G.P.). Si bien no se le invierte la carga de la prueba contra el demandado, es su imperativo de interés demostrar que está usando la marca legítimamente. Por ejemplo, si alega ser cesionario o licenciatarario, debe probar que esa cesión o licencia surge de un acto que en forma expresa y clara así lo dispone<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> *La Justicia Uruguaya*, caso 17756. Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 200/2020.

#### **4. Excepciones. El problema de la prescripción de las acciones marcarias en el Uruguay**

Hemos expresado que entre las actitudes del demandado o emplazado pueden plantearse excepciones u obstáculos formales a la pretensión del actor, enumerando el régimen común procesal y adaptándose al caso las posibilidades de plantear excepciones de incompetencia, litispendencia, defecto en el modo de proponer la demanda u oscuro libelo, incapacidad o falta de personería, la prestación de caución en el supuesto de procuración oficiosa, prescripción, cosa juzgada, transacción, falta de legitimación o interés, o planteo de improponibilidad manifiesta de la demanda.

Se ha entendido por la justicia uruguaya que la prescripción de la acción civil por daños y perjuicios por el uso indebido de marca se rige, en principio, conforme al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, marcando un régimen especial y diferente al art. 1332 del Código Civil, con las precisiones que haremos. Tenemos entonces que hay dos términos de prescripción de acuerdo al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, que se aplican tanto para la acción civil como para la acción penal:

A) *Después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito.* Lo que nos lleva a cotejar como prueba anticipada (arts. 145 C.G.P.; arts. 27 a 29 del Código del Proceso Penal) las actuaciones de la justicia penal en la constatación de delitos cometidos, continuados o en reiteración real, para determinar atento a las fechas respectivas el “*dies a quo*” para contar la prescripción;

B) *Después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.* No se refiere al conocimiento continuado, sino al inicial u original. En estos casos estamos hablando de hechos que no llegaron a la justicia penal ni siquiera como denuncia, o que no recibieron su juzgamiento.

La mayoría de la justicia uruguaya opina que se trata de plazos de prescripción (el art. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011 hace mención a “los

*actos que interrumpen la prescripción*”), pero algún fallo judicial entendió que son términos de caducidad de la acción<sup>27</sup>.

La jurisprudencia uruguaya ha tenido divergencias en cuanto a si la prescripción de la acción civil por cese de uso de marca es también de uno o de cuatro años según su hipótesis, o si es imprescriptible a pesar del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011.

El art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París establece que “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Si algunos entienden que esta norma es autoejecutable y no programática (Rippe, 1986:90-93,99; 1992:187; Bugallo, Castaño y Rippe, 1992:17), señalando a los Estados una obligación de legislar o de no legislar de determinada manera, debe recordarse que en Uruguay recibió ratificación a través del *Decreto-Ley No. 14.910 de fecha 19.7.1979*. Y en el Uruguay, la ratificación por el Poder Legislativo a los Tratados y Convenciones Internacionales les da solo fuerza de Ley (arts. 85 núm. 7º y 168 núm. 20 de la Constitución Nacional), quedando la posibilidad de que sean derogadas expresa o tácitamente por cualquier ley interna o nacional posterior. Así, el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 preceptuó en fecha posterior porque fue promulgada el 25.9.1998, que “No se podrá intentar acción civil... después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”. El legislador habría entendido este límite del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 (norma posterior a la ratificación con fuerza de ley del art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París por el Decreto-Ley No. 14.910) tanto para la acción de cese de uso de marca como para la acción indemnizatoria, ya que es “*lex posterior*” y “*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*” (“donde no distingue la ley no debe distinguir el intérprete”). No cambian nada las cosas los arts. 2º y 16 del AADPIC al remitirse al art. 6 bis del Convenio de París, porque aquéllos tienen fuerza de Ley por la Ley No. 16.671 que fue promulgada el 2.12.1994, data anterior a la de la posterior Ley No. 17.011 (25.9.1998).

---

<sup>27</sup> Sentencia No. 62/2018 del T.A.C. de 3º Turno.

Mas debemos recordar que la *Ley No. 17.052* de fecha 14.12.1998, esto es, *posterior a la Ley No. 17.011*, ratificó con fuerza de Ley al *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen del MERCOSUR*. Este Protocolo en su art. 2º inciso 1) establece que “*Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio*”. Pues bien, esto significa reprimir como texto positivo vigente y posterior a la Ley No. 17.011, al art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París que expresa que “*No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*”. Parece solucionarse la cuestión en cuanto a que la acción para la prohibición o cese de uso de las marcas registradas o notorias sería imprescriptible, pero todo dependerá si la jurisprudencia entiende a esta norma como programática o como autoejecutable, en la comparación con el art. 89 de la Ley No. 17.011 (Lamas, 1999:281).

En el Uruguay los Jueces han tomado tres posiciones al respecto:

1) *Opiniones a favor de la prescriptibilidad de la acción de cese de uso marcario*. Una sentencia postuló que “*...el art. 89 de la Ley No. 17.011 regula la prescripción de la acción civil o criminal, debiendo entenderse por civil toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización de perjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cese de uso de marca idéntica o semejante*”. De lo transcripto fluye que una primera posición no comparte la tesis de la imprescriptibilidad, que parte de la base del desconocimiento de texto legal posterior (Ley No. 17.011 de 25.9.1998) a la aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial por Decreto-Ley No. 14.910 de fecha 10.7.1979 (Freira, 1966:168-172; Merlinski y Salaverry, 2000:86)<sup>28</sup>. O sea que, en esta tesitu-

---

<sup>28</sup> *La Justicia Uruguaya*, casos 15351 y 14952; Sumas Jurisprudenciales caso 119064. Sentencias Nos. 2/2005 y 96/2005 del T.A.C. de 1º Turno. En cuanto corresponda y “*mutatis mutandis*”, *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 1 caso

ra, no importa si el uso indebido fue de buena o de mala fe<sup>29</sup>. En algún caso se rechazó la prescripción por no adecuarse la plataforma fáctica a su configuración<sup>30</sup>.

2) *Opiniones a favor de la Imprescriptibilidad de la acción de cese de uso marcario*. En otra posición de la jurisprudencia, se ha entendido invocando a doctrina especializada que la acción de cese de uso de marca en infracción, tanto en el régimen anterior como en el actual de la Ley No. 17.011, no está afectada por caducidad ni prescripción alguna, porque admitirlo significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a quien utilizara una marca en forma ilegítima; esa imprescriptibilidad estaría además, en consonancia con el art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París (ratificado por Decreto-Ley No. 14.910), del cual surge el argumento de que la anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe<sup>31</sup>. En ese tracto, se ha afirmado que la acción de cese de uso no prescribe, pero sí prescribe a los cuatro años la acción por daños y perjuicios marcarios conforme al régimen general del art. 89 de la Ley No. 17.011<sup>32</sup>.

3) *La acción de cese de uso marcario es imprescriptible cuando el uso es de mala fe (art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París), mientras que cuando el uso es de buena fe, se rige por la prescripción cuatrienal (art. 89 de la*

---

21; Tomo 2 caso 12; Tomo 3 c. 13; Tomo 4 caso 22; Tomo 6, caso 11; Tomo 7 caso 32. Aparentemente, Cervieri (2003:53; 2007:29) reconocería la prescriptibilidad de la acción civil según el régimen especial del art. 89 de la Ley No. 17.011.

<sup>29</sup> Sentencias Nos. 47/2013 y 67/2008 del T.A.C. 3º Turno, y No. 255/2009 del T.A.C. 7º Turno.

<sup>30</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 5 caso 22. Sentencia No. SEI 3-16/2016 del T.A.C. de 1º Turno.

<sup>31</sup> *La Justicia Uruguaya*, casos 14582 y 14871; *Anuario de Derecho Comercial* Tomo 11, Anuario..., casos 196 y 197; Tomo 1 caso 21. Ver sentencias Nos. 166/2020 e i-21/2017 del T.A.C. de 2º Turno, sentencias Nos. i-711/2011, i-519/2013, i- 83/2017 e i-114/2017 del T.A.C. de 5º Turno, y sentencia No. 127/2002 del T.A.C. 6º. En doctrina, también Gutiérrez Carrau (2009:185-190).

<sup>32</sup> Sentencia No. 90/2011 del T.A.C. de 6º Turno.

*Ley No. 17011). Sin embargo, debido a que el análisis sobre si hubo buena o mala fe es una cuestión de fondo, éste se hará dentro del estudio sustancial del asunto; por lo que el análisis de la prescripción se difiere para la oportunidad de la sentencia definitiva*<sup>33</sup>.

La prescripción de las acciones marcarias (en caso de que se admita) se interrumpe por cualquiera de los mecanismos de Derecho común (arts. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011, 1019 y 1026 del Código de Comercio, arts. 123 del C.G.P., 1235 y 1236 del Código Civil, más normas concordantes y complementarias).

Es discutible si la acción de daños y perjuicios por competencia desleal basada en el uso indebido o de mala fe de la marca se rige por la prescripción común del art. 1332 del Código Civil (C.C.) o por el art. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011, o si es imprescriptible atento al art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París. Nosotros nos inclinamos por la prescripción cuatrienal del art. 1332 del C.C. basada en la especialidad de lo que tutela la acción de daños y perjuicios por competencia desleal. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno estableció que la acción por daños y perjuicios derivados de competencia desleal marcaria es de un año, tomando en cuenta cuando el propietario de la marca conoció por primera vez la infracción ajena<sup>34</sup>.

Acorde al art. 69 de la Ley No. 17.011, la acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, se rige por un término de caducidad de cinco años, contados *“desde el día que se empezó a usar por otro”*.

### **5. Audiencias de instrucción y juzgamiento**

Contestadas las excepciones, evacuados los traslados respectivos de las reconveniones, citados en garantía o terceros, contestadas las excepciones o reconveniones de los citados en garantía (arts. 51 y 338 C.G.P.), o

---

<sup>33</sup> Sentencias Nos. i-112/2012, SEI 0008-000116/2013, SEI 0008-000067/2015 y SEF 0008-000095/2017 del T.A.C. de 7º Turno.

<sup>34</sup> Sentencias Nos. i-83/2017 e i-114/2017 del T.A.C. de 5º Turno.

en su caso declarada la rebeldía de los demandados si no se presentaron al emplazamiento de la requisitoria (art. 339 del Código ritual citado), se convoca a una audiencia preliminar, que puede requerir audiencias complementarias. En ella o ellas se resuelven cuestiones de saneamiento procesal o nulidades, excepciones, se instruye la prueba que se ha ofrecido en la demanda, contestación o reconvencción por los litigantes, y una vez diligenciadas las probanzas se reciben los alegatos de las partes. El procedimiento está previsto en los arts. 340 a 343 inclusive del Código General del Proceso. Todos los medios de prueba admisibles por Derecho común (arts. 137 a 192 C.G.P.) son permitidos.

En el caso de las acciones marcarias, al actor le alcanza con probar la confundibilidad, no siendo necesario que demuestre la mala fe contraria (Lamas, 1999:281). La Jurisprudencia usual no suele considerar como exoneración de responsabilidad, la buena o mala fe con que actúa quien usa la marca sin autorización, mediante imitaciones o con diseños que pueden llamar a confusión.

Concluida la causa, el juez puede excepcionalmente pedir prueba o “diligencias para mejor proveer” (arts. 193 y 194 del C.G.P.). A continuación, se pasa a dictar sentencia.

### **6. La sentencia. Valoración de la confundibilidad**

La sentencia que en el Uruguay debe dictarse en 30 (treinta) días (arts. 203.3 y 343.7 del C.G.P.) posteriores a la conclusión de la causa, o sea, luego de la presentación de los alegatos (arts. 195 a 213 del C.G.P.), debe establecer los hechos que se dan por probados, expresará sus fundamentos, cómo se distribuirán las condenas procesales o causídicas, y finalmente decidirá sobre los intereses de las partes. En esto no hay diferencias ni peculiaridades respecto al derecho común.

En las sentencias sobre cese de uso ilícito de marca y de daños y perjuicios por uso indebido de la misma, se plantean problemas especiales en cuanto a la valoración de la confundibilidad de la marca.

El concepto de *confundibilidad de la marca* no ha sido precisado o definido jurisprudencialmente en el Uruguay. No existen pautas fijas para decidir cuándo un producto es confundible con otros, quedando la deter-

minación a la valoración del prudente arbitrio judicial. Estamos ante un concepto jurídico indeterminado, susceptible de ser completado por el juez de mérito atendiendo a su criterio y circunstancias, criterio no revisable en Casación<sup>35</sup>, dentro de un margen de flexibilidad no exento de cierta reconocida subjetividad<sup>36</sup>. La noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio exige un margen de discrecionalidad racional acorde a las circunstancias de cada caso<sup>37</sup>.

La Jurisprudencia vernácula, sin poder establecer criterios unánimes, ha tomado como pautas a efectos de examinar la confundibilidad, siguiendo a la doctrina nacional “*mutatis mutandis*” (Gutiérrez Carrau, 2009:156; Rippe, 1992:164-165; Chijane, 2017:121-132)<sup>38</sup>, y dependiendo en más del análisis de cada caso concreto, las siguientes:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto en la comparación visual de las Marcas, y de sus semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas;

b) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente;

c) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto (normalmente un consumidor común y corriente medio, desprevenido o poco atento consumidor, dentro de su grado de atención y cultura), y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. En el fallo suyo No. 77/2019, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno ha apreciado que cuando “*no se trata de un producto de alto precio en el mer-*

---

<sup>35</sup> Sentencias Nos. 943/1994 y 308/2003 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>36</sup> Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nos. 2/2020, 378/2019, 182/2019, 687/2017, 686/2017, 6/2011, 513/2010.

<sup>37</sup> La Justicia Uruguaya, caso 17757.

<sup>38</sup> En el examen de confundibilidad marcaria, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha tenido una fecunda experiencia al resolver las acciones de nulidad deducidas contra la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual por actos administrativos relativos a marcas.



*cado, el eventual consumidor será un comprador no altamente selectivo, ni exigente, por ello se califica como consumidor medio, poco atento para observar y recordar el conjunto de la marca”;*

d) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas<sup>39</sup>;

e) Debe valorarse si el uso indebido puede provocar efectivamente la atracción o desviación de la clientela ajena dentro de las mismas actividades o ramo que la marca protegida<sup>40</sup>. También se ha atendido al mercado donde el producto o servicio con la marca cuestionada está circulando, en cuanto a si comparten o no sus productos o servicios la misma clientela<sup>41</sup>. Si el producto o servicio de la marca cuestionada se encuentra en un mercado distinto y que no compite con el producto o servicio de la marca del actor, no puede haber confundibilidad<sup>42</sup>;

f) La confundibilidad debe estudiarse atendiendo al principio de especialidad, en función de si existe conflicto entre productos o servicios de la misma Clase Internacional (Arreglo de Niza, en Uruguay ratificado por la Ley No. 17.146) y a la naturaleza de los productos o servicios que se comparan<sup>43</sup>, salvo que la marca sea notoria, en cuyo caso se analizará si even-

---

<sup>39</sup> En el caso de la justicia civil y a guisa de ejemplo, sentencias Nos. 121/2020 y 123/2010 del T.A.C. de 1º Turno, sentencias Nos. 254/2019, 51/2009, 97/2018, 273/2007, 221/2007 y 77/2006 del T.A.C. de 2º Turno; sentencia No. 77/2019 del T.A.C. de 3º Turno, sentencia No. 83/2011 del T.A.C. de 4º Turno, sentencia No. 163/2014 del T.A.C. de 5º Turno. *La Justicia Uruguaya*, Sumas Jurisprudenciales caso 135004. *Anuario de Derecho Comercial* Tomo 9, Anuario..., casos 14 y 15; Tomo 7 casos 6, 8, 16, 25, 26; Tomo 6 casos 4 y 16; Tomo 8 caso 9; Tomo 5 caso 5; Tomo 4 casos 5 y 10; Tomo 2 caso 10. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentencias Nos. 43/2020, 2/2020, 182/2019, 94/2019, 453/2018, 223/2018, 687/2017, 686/2017, 401/2016, 830/2012, 6/2011, 513/2010, 211/2009, 24/2009.

<sup>40</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Tomo 6, Anuario..., caso 34.

<sup>41</sup> Sentencia No. 28/2009 del T.A.C. de 3º Turno.

<sup>42</sup> *La Justicia Uruguaya*, caso 15881.

<sup>43</sup> Sentencias Nos. 94/2020, 43/2020, 378/2019, 679/2015, y 447/2006 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencias Nos. 159/2018, 105/2018,

tualmente y además de la confusión, la marca notoria puede estar sufriendo prácticas de dilución o de parasitismo.

Se ha dicho por la Jurisprudencia que el fundamento jurídico de la reprochabilidad contra el aprovechamiento indebido de la marca protegida no surge sólo de la responsabilidad aquiliana (art. 1319 del Código Civil), sino del abuso de derecho (art. 1321 C.C.) en el entendido que se configura cuando existe un abuso en el ejercicio de la libre competencia a través del uso de la marca<sup>44</sup>, correspondiendo a quien reclama por daños y perjuicios marcarios probar el daño, la culpa y el nexos causal<sup>45</sup>. Aunque en realidad, los arts. 88 y 89 de la Ley No. 17.011 consagran una acción de responsabilidad civil especial y autónoma respecto al régimen general de los arts. 1319 y 1321 del Código Civil. Ahora bien, si se decide acumular las acciones de cese de uso de marca y la de daños y perjuicios por dicho uso con un reclamo por competencia desleal, se adicionan en el ensamble los arts. 1319 y 1321 del cuerpo normativo citado.

El juicio de desvalor en las acciones marcarias debe por el Magistrado judicial formularse conforme a los principios éticos de la conciencia social, que en el caso rechazan todo tipo de prácticas desleales<sup>46</sup>.

Si bien el hecho ilícito queda configurado por la situación de que el demandado haya usado sin autorización una marca confundible o la hubiere falsificado, ello no significa que amerite su condena pecuniaria necesariamente. En el caso de la acción por daños y perjuicios derivados del uso indebido de la marca, la justicia uruguaya ha tomado dos posiciones:

a) Una tesis que requiere el ofrecimiento de prueba y la demostración del daño, en cuanto a que se han sustraído clientes o que el uso indebido

---

122/2017 y 94/2014 del T.A.C. de 5º Turno. Sentencia No. 216/2011 del T.A.C. de 2º Turno. Sentencia No. 943/1994 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>44</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Tomo 5, Anuario..., caso 28. *La Justicia Uruguaya*, caso 15214. Sentencia No. 125/2017 del T.A.C. de 1º Turno.

<sup>45</sup> Sentencia No. 921/2019 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>46</sup> *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 5 caso 8.

de la marca hizo perder posiciones o lugar en el mercado, o del efectivo perjuicio patrimonial; recayendo la carga probatoria sobre el actor si pretende la reclamación conforme a los arts. 137 y 139 del C.G.P.<sup>47</sup>. En esta tesitura, la infracción no implica necesariamente su traducción en daños, recayendo la carga de comprobar la entidad y la existencia de los mismos, en el titular de la marca infringida (Chijane, 2017:253). Bugallo (2001:164; 2006:207-208) reconoce que *“la determinación de los daños y perjuicios... se ha hecho tan dificultosa que ha sido calificada como prueba imposible”*. No basta en esta opinión probar el lucro que ha obtenido el emplazado por el uso de la marca falsificada o confundible, si no se demuestra un menoscabo consecuencial (nexo causal) y unívoco en el reclamante. En esa opinión, no se acepta que la obligación de indemnizar nazca de la mera obtención de ganancias a partir del uso por el demandado de un signo espurio confundible con otro legítimo de propiedad ajena; debe el actor cuyo derecho fue infringido demostrar que sufrió un daño efectivo en su patrimonio. Así, las hipótesis resarcibles son reservables para situaciones en que el daño se advierta como trascendente<sup>48</sup>.

b) En otra postura, se ha considerado que los daños y perjuicios se configuran por el mero hecho de que el demandado se beneficie con el uso indebido o no autorizado de la marca (la constatación tal hecho ilícito objetivaría *“in re ipsa”* el daño contra la parte reclamante, y el mérito de su resarcimiento). Basta acreditar el registro de la marca sin que tenga que estar en uso, y probar la confundibilidad entre signos, así como la obtención de ganancias (no se necesita establecer su cifra con precisión, pero sí

---

<sup>47</sup> *La Justicia Uruguaya*, casos 9659, 12654, 12958, 14482, 15214. *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 7 caso 39; Tomo 5 caso 26; Tomo 1 casos 16 y 22.

<sup>48</sup> Sentencia No. 666/2012 de la Suprema Corte de Justicia. Sentencias Nos. 163/2014, 114/2010 y 4/2012 del T.A.C. de 5º Turno. Sentencias Nos. 119/2016 y 64/2012 del T.A.C. de 4º Turno. Sentencia No. 179/2010 del T.A.C. de 3º Turno. Sentencias Nos. 56/2016 y 41/2016 del T.A.C. de 1º Turno. Sentencia No. 666/2012 de la Suprema Corte de Justicia.

que las ganancias comerciales sean objetivables) por el requerido con la marca confundible, imitada o usada sin autorización<sup>49</sup>.

En cualquiera de estas hipótesis, la dificultad de probar el monto exacto del menoscabo no debe obstar a su resarcimiento. Inclusive, pueden fijarse algunos parámetros que permitan oportunamente avaluar o estimar su cuantía, en proceso especial e incidental de liquidación (art. 378 del Código General del Proceso). En algún caso se ha fijado como base del cálculo de la indemnización, el 50 % (cincuenta por ciento) de la ganancia obtenida en la venta por infracción, difiriendo la liquidación a un proceso posterior incidental o conexo. También se ha estimado o se ha diferido estimar pericialmente atento a la pérdida calculable de ventas perdidas probables<sup>50</sup>. Otros criterios de cuantificación de la liquidación, refieren por el valor de licencia hipotética de la marca o de regalía eventual.

La alegación del desconocimiento o buena fe en la falsificación o uso indebido por parte de los demandados no suele ser de recibo, ya que los arts. 81 y 83, 88 y 89 de la Ley No. 17.011 no lo contemplan.

La sentencia civil puede contener:

a) La condena a cesar en el uso de la marca falsificada o confundible (condena a obligación de no hacer), o a la prohibición de dicho uso. Eventualmente puede estar todo esto reforzado con astringencias (arts. 21.3 y 374 C.G.P.);

b) Condena a pagar daños y perjuicios (en cantidad líquida y exigible o a determinarse mediante procedimiento de liquidación; arts. 372 y 378 del C.G.P.) sea por daño emergente, lucro cesante, daño moral (art. 1327 Código Civil) y eventualmente, daños punitivos (en Uruguay se discute la procedencia de estos últimos, aunque se les reconoce cierta base legal con

---

<sup>49</sup> Sentencia No. 6/2000 del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 15 Turno, y sentencia No. 26/2000 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14 Turno. *Anuario de Derecho Comercial*, Anuario..., Tomo 5 caso 16. También sentencia No. 1633/2017 de la Suprema Corte de Justicia.

<sup>50</sup> La Justicia Uruguaya, caso 9064.

fundamento en el art. 61 del C.G.P.). No es pacífica la justicia uruguaya en cuanto a si debe acreditarse daños y perjuicios de carácter moral a las personas jurídicas en caso de que sean titulares o cesionarias en forma de marcas inscriptas o registradas, reiterándose la discusión de carácter general en cuanto a la legitimación activa de las personas jurídicas o sociedades comerciales para reclamar daño moral;

c) Embargo o comiso, secuestro o destrucción, o confirmación de tales medidas si hubieren sido oportunamente tomadas como cautelares, respecto a la mercadería con la marca falsificada o confundible, comercializada o usada sin autorización del titular. Básicamente se procura *“el retiro del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos que materialicen la infracción”* y su lógico corolario, que es la destrucción de los productos en infracción (Chijane, 2017:239-241);

d) Condenas a hacer, como la publicación de la sentencia en las condiciones y tiempos que exija ésta, eventualmente a costo de la parte demandada perdidosa.

Puede pedirse la ejecución provisional de la sentencia mientras se tramitan los recursos, ofreciéndose por el actor ganancioso contracautela para el eventual caso en que fuere la sentencia revocada y se hubiere ocasionado menoscabos (art. 260 del C.G.P.).

En cuanto a las condenas causídicas rige el principio general de que debe analizarse la conducta de la parte demanda, ya que no son las costas y costos de carácter preceptivo (arts. 56 y 198 C.G.P.; art. 688 del Código Civil).

## **7. Recursos**

La sentencia definitiva de primera instancia admite los recursos de aclaración y ampliación (ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia en primera instancia, para que la amplíe o aclare), y de apelación (el escrito de agravios se presenta ante el Juzgado de primera instancia, quien lo eleva al superior procesal correspondiente). Al respecto debe verse lo expuesto en la Sección III en cuanto a la jurisdicción y competencia. El Juzgado receptor de primera instancia puede denegar la apelación por motivos formales,

pudiendo el impugnante plantear el recurso de queja por denegación de apelación. Las sentencias de segunda instancia, que dirimen en el supuesto de estas acciones los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, pueden eventualmente admitir Casación ante la Suprema Corte de Justicia si se dan los presupuestos legales, que se presenta ante el Tribunal de Apelaciones y éste lo eleva a la Suprema Corte de Justicia (puede denegarse la Casación por razones formales, pudiendo el interesado plantear recurso de queja por denegación de casación). No hay particularidades respecto al sistema procesal general (arts. 248 a 280 C.G.P.).

## **VI. Conclusiones**

No existiendo un proceso especial ni una competencia especializada en materia de marcas, en la República Oriental del Uruguay las acciones de cese o de protección contra el uso ilícito de las marcas y las de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de ellas se tramitan por el mecanismo del juicio ordinario ante la jurisdicción común con competencia en materia civil, tomando en cuenta el monto o estimación del monto del asunto y ciertas particularidades del art. 89 de la Ley No. 17.011 sobre la prescripción de estas acciones. Estas pretensiones pueden tramitarse en forma independiente o acumulada.

Pueden solicitarse y adoptarse en etapa preparatoria o con la propia demanda o en cualquier momento del proceso, medidas cautelares para obtener la protección, el cese anticipado de uso y el retiro, comiso, embargo o secuestro de las mercaderías en infracción marcaria. En etapa preparatoria o con la misma demanda pueden asimismo pedirse medidas de prueba anticipada para determinar legitimados pasivos, inventariar o inspeccionar el uso o comercialización de mercaderías con la marca registrada en forma no autorizada.

La jurisprudencia uruguaya no es unánime y existen divergencias en cuanto a si la acción por cese o protección de uso de la marca tiene un término de prescripción, o si es imprescriptible cuando se evidencie que el uso era de mala fe.

Se acepta que la legitimación activa en principio corresponde al titular registral de la marca; también al cesionario o al licenciatarario mediante

autorización del licenciante mientras esté todo en forma (inscripción más publicidad en el Boletín correspondiente). Asimismo, se acuerda la legitimación a los titulares de una marca notoria, divergiendo la jurisprudencia si este concepto ha de aceptarse en sentido amplio (se toma la marca en sí) o restringido (tomando en cuenta cierto ramo o grupo de consumidores). Estas legitimaciones se acuerdan con independencia de si el actor usa o se sirve o no de la marca.

La prueba del uso no autorizado permite satisfacer por sí la pretensión de protección o cese de uso de la marca. La jurisprudencia uruguaya no es conteste en cuanto a si el hecho ilícito en sí amerita la condena por daños y perjuicios, o si debe probarse el daño o el menoscabo (pérdida de mercado para los titulares o de prestigio de la marca).

La sentencia, pasible de los recursos del derecho común, puede contener tanto obligaciones de no hacer (impedir o requerir la abstención del uso de la marca) y de hacer (por ejemplo, la publicación de la sentencia en medios de difusión masiva, o la obligación de destruir la mercadería en infracción), como de dar (obligación de pagar daños y perjuicios); y puede además imponer medidas sobre los bienes (embargo, secuestro, destrucción o comiso de las mercaderías, convirtiendo en definitivas dichas medidas si se habían dispuesto como cautelares).

### **Bibliografía**

Bugallo, B. (2006). *Propiedad Intelectual*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

Bugallo, B. (2001). Cuestiones de Derecho de Marcas. Comentario al caso No. 14482 de La Justicia Uruguaya. *La Justicia Uruguaya*, 126.

Bugallo, B., y Castaño, M. (1993). Propiedad Industrial: el MERCOSUR frente a las tendencias legislativas mundiales de la década de los '90. *Anuario de Derecho Comercial*, 6.

Cervieri, V. (2003). La falsificación de marcas en el Uruguay. *Anuario de Propiedad Intelectual 2003*. Universidad de Montevideo.

Cervieri, V. (2007). *La falsificación de marcas en el Uruguay*. Montevideo: s/e.

Cervieri, V. (2004). Incautación de mercadería falsificada en zonas francas. *Anuario de Propiedad Intelectual 2004*. Universidad de Montevideo.

Cervieri, V. (2001). Acción de Daños y Perjuicios en el Derecho Marcario. *Anuario de Derecho Comercial*, 9.

Chijane, D. (2017). *La defensa judicial del derecho de marca*. Montevideo: La Ley Uruguay.

Ettlin, E. (2019a). La acción de competencia desleal en marcas, en la visión de la jurisprudencia uruguaya. *Judicatura*, 66.

Ettlin, E. (2019b), *Notas para una disertación sobre responsabilidad civil del proveedor de sitios de mercadeo o de comercialización (Landlord Liability) por infracciones marcarias (con referencias también a derechos de autor)*. URL <http://edgardoettlin.blogspot.com/2019/05/marcas-y-landliability.html>.

Freira, C.M. (1966). *Estudio sobre marcas de fábrica y de comercio en la República Oriental del Uruguay*. Montevideo: s/e.

Gutiérrez Carrau, J.M. (2009). *Manual Teórico-Práctico de Marcas*. Tercera Edición. Montevideo: Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho.

Arrolli & Stezano Intellectual Property Agents (1997). *Marcas y Patentes. Disposiciones penales y civiles de la Ley de Marcas*. URL <http://www.ingenieriaplastica.com/patentes/Notas/n3.html>.

Lamas, M.D. (1999). *Derecho de Marcas en el Uruguay*. Montevideo: Barbat y Cikato.

Martínez Medrano, G., y Soucasse, G. (2001). *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*. URL <http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/medrano2.htm>.

Merlinski, R., y Salaverry, L. (2000). *Las marcas en el Uruguay. Marco Normativo*. Montevideo: Carlos Álvarez.



Rippe, S. (1992). *La propiedad industrial en el Uruguay*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

Rippe, S. (1986). La aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial en Uruguay. *Anuario de Derecho Comercial*, 2.

Rippe, S., Bugallo, B., y CASTAÑO, M. (1992). El sistema procedimental de la legislación marcaría. *Revista del Colegio de Abogados del Uruguay*, XXII.



Venezuela

## La protección en Venezuela de los signos distintivos no registrados

Por Efrén E. Navarro C.<sup>1</sup>

### I. Introducción

En muchos países existe una protección legal respecto a las marcas, los símbolos y slogan de los productos o servicios que ofrecen los agentes que participan en el mercado. Debe tenerse presente que los signos distintivos son aquellos elementos aprehensibles por los sentidos que sirven para identificar a los productos y servicios que se ofrecen al público, como por ejemplo combinación de colores, sonidos, o cualquier signo que pueda ser representado gráficamente. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra dentro de los países que ofrece esa protección y para obtenerla, es requisito *sine quanon*, que el particular haya acudido a las entidades gubernamentales correspondientes para registrar la marca y los símbolos asociadas a ella, así como los slogans.

---

<sup>1</sup>Abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (1996), con una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela (2003). Desempeñó varios cargos en la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro-Competencia) desde 1995 a 2005, retirándose como Consultor Jurídico. Asesor de la Procuraduría General de la República desde 2005 al 2009, y ha cumplido funciones como Juez del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, antes Corte Primera de lo Contencioso Administrativo desde el año 2010 hasta la actualidad.

Una vez obtenido el registro, el particular puede acudir ante las instancias judiciales para sacar del mercado cualquier producto o servicio que esté imitando su marca o los mismos símbolos asociados. Se requiere entonces que haya una identidad o igualdad en la marca o símbolo simulado para que la protección registral de la marca tenga cabida. Pero, ¿Qué pasaría si las marcas o símbolos no se encuentran registrados y empiezan a ser copiados?, o ¿Si a pesar de que están registrados, el producto que simula, no se copia la marca sino otros signos distintivos que no han sido registrados? o ¿Si sale un producto al mercado con los mismos colores y la misma disposición en el empaque de mi producto, con una marca similar más no idéntica? ¿Qué se puede hacer?

En la República Bolivariana de Venezuela la simulación de signos distintivos que no están registrados es una situación que se trata por las normas contra la competencia desleal, la cual se puede definir como “Una forma de practicar la competencia violando las normas de lealtad y honestidad reconocidas legalmente”<sup>2</sup>. Algunos autores venezolanos como el abogado Alain Coriat, consideran que tipificar la antijuricidad de lo que es deshonesto o reprobable y de mala fe en el comercio es algo complicado “...porque interviene la moral, la razón, la fidelidad, y el honor, todos ellos conceptos que atañen más a la convivencia social que al derecho, y que además varían con el tiempo y con las sociedades”<sup>3</sup>. Sin embargo, me atrevo a compartir la definición que sobre tal práctica expone la investigadora Tania González<sup>4</sup> en su libro *La Competencia Desleal*, citando a Eugene Pouillet, indicando que esta práctica comercial es “... aquella que tiene por finalidad apoderarse en forma indebida del favor del público y atraerse una clientela que en ausencia de estas maniobras podría dirigirse a otra parte”.

---

<sup>2</sup> Pascual y Vicente, Julio, *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa*, Editorial Civitas, Primera Edición 2002.

<sup>3</sup> Requema, J. *Propiedad intelectual y desarrollo tecnológico*, Monte Ávila Editores, Primera Edición 1992.

<sup>4</sup> González, Tania, *La Competencia Desleal*, Editorial Universidad Central de Venezuela, 1992.

La referida autora expone que deben constatarse tres requisitos para que una práctica pueda considerarse como competencia desleal. En primer lugar, debe tratarse de un acto de competencia, en este sentido debe existir una relación de rivalidad entre quien ejerce la acción de competencia y quien es sujeto pasivo de la misma, con la finalidad de conquistar un mismo mercado; en segundo lugar, la conducta reprochable debe ser desleal, considerando la deslealtad, como aquella situación subjetiva a la cual no hay que demostrar dolo, intención o culpa, pero que indubitadamente lleva a manifestar un modo y un comportamiento deshonesto o poco leal. Por último, es necesario que la conducta desleal genere un daño, referido al perjuicio causado al competidor, el cual puede ser objeto de valoración material y moral<sup>5</sup>.

En atención a lo anterior, es fácil concluir que quien ejecute una simulación de signos distintivos no registrados busca generar confusión y obtener beneficios en el mercado, y por tanto realiza una acción de competencia desleal. La doctrina venezolana define los actos de confusión como “aquellos actos dirigidos a aprovechar la equivocación del consumidor, mediante la imitación de los nombres y de los productos del competidor más acreditado”<sup>6</sup>. Entre estos actos estarían la imitación del nombre de la empresa, los signos, lemas comerciales y marcas de otro competidor, que pudiese ser líder en el mercado, generando equivocaciones al consumidor al momento de seleccionar el producto que desea comprar. Igualmente puede considerarse un acto de confusión la similitud del aspecto exterior de un establecimiento comercial o que un competidor copie la vestimenta de los empleados de otro local para atender la clientela.

Por su parte el autor Pedro Portellano Diez<sup>7</sup>, plantea que existen dos modalidades de confusión. La primera cuando el consumidor vacila acerca de la identidad de la empresa que elabora el producto o presta el servicio; y

---

<sup>5</sup> *Ibídem*.

<sup>6</sup> Morles Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Capítulo XI, pág. 281.

<sup>7</sup> Portellano Diez, Pedro, La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, pág. 268.

segunda, cuando el consumidor, aún teniendo presente que ambas mercancías provienen de empresas diferentes, supone equivocadamente que entre dichas empresas oferentes existen relaciones comerciales, económicas o de organización.

De todo lo señalado hay que precisar dos acciones de competencia desleal que subyacen en la simulación de signos distintivos no registrados, como sería los *actos de imitación* y los *actos de confusión*. La primera sería la “Imitación de prestaciones de un tercero, cuando resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”<sup>8</sup>; mientras que la segunda debe entenderse como el “Comportamiento para crear confusión en la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, mediante el riesgo de asociación por parte de los consumidores de la procedencia de la prestación”<sup>9</sup>. Ambos actos podemos catalogarlos como *simulación de productos*, la cual consiste en la reproducción por parte de algún agente económico de las características que individualizan y hacen diferenciar un producto competidor, y que generalmente se concreta a través de los envoltorios, envases, recipientes y cualquier elemento externo utilizado para particularizarlo.

En definidas cuentas, la protección legal de los signos distintivos no registrados se realiza a través de las disposiciones que contra la simulación de productos o servicios se encuentran en la legislación venezolana, y cuya revisión legal seguirán en las próximas líneas, así como los órganos del poder público con atribuciones legales para atacar la simulación de signos distintivos no registrados y finalmente exponer el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo de Justicia ha dado en los últimos años a dos aspectos importantes de la simulación de productos, como práctica de competencia desleal.

---

<sup>8</sup> A.A.V.V., Factbook Marketing y Comercial, Editorial Aranzandi, Tercera Edición.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

## **II. Antecedentes legislativos en la República Bolivariana de Venezuela sobre la competencia desleal como mecanismo de protección de los signos distintivos no registrados**

Antes de que se dictaran leyes especiales que regularan la competencia desleal en la República Bolivariana de Venezuela, y que incluyeran normas contra la simulación de productos, lo más cercano a una protección por simulación de signos distintivos no registrados podría lograrse a través de la norma genérica sobre el hecho ilícito prevista en el Código Civil Venezolano de 1982<sup>10</sup>, que señala:

“Artículo 1.185: El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho.”

Es en el año 1992, con la promulgación de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia<sup>11</sup> que se incluyó una prohibición contra la competencia desleal incluyendo a la simulación de productos como parte de la misma en los siguientes términos:

“Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

(Omissis)

3º (...) la simulación de productos.”

---

<sup>10</sup> Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982.

<sup>11</sup> Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.880 de fecha 13 de enero de 1992.

Luego, en el año 2000 la Comunidad Andina de Naciones dicta la Decisión 486 respecto al Régimen Común sobre Propiedad Industrial<sup>12</sup>, la cual fue aplicable en la República Bolivariana de Venezuela hasta el año 2006, año en que se retira del bloque de integración subregional. La referida Decisión contiene varias normas sobre signos distintivos notoriamente reconocidos y competencia desleal que también constituye antecedente legislativo para el país. Así citamos algunos de los artículos sobre signos distintivos notoriamente reconocidos:

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

---

<sup>12</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 de fecha 19 de septiembre de 2000.

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

En cuanto a las normas sobre competencia desleal, que permitieran en forma general la protección de signos distintivos que no fueran reconocidos se puede citar los siguientes artículos:

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.-Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Cabe indicar que la salida de la República Bolivariana de Venezuela de la Comunidad Andina no constituyó una situación de vacío normativo para la protección de signos distintivos no registrados, ya que la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia se mantuvo vigen-



te hasta el 26 de noviembre de 2014, lo que permitía que cualquiera que sintiese la afectación de sus derechos por simulación de productos o servicios pudiese acudir a las autoridades pertinentes para lograr el cese de dicha afectación.

### III. Normas vigentes contra la simulación de productos

Actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, la protección de los signos distintivos no registrados a través de la competencia desleal por simulación de productos o servicios se encuentra regulada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio<sup>13</sup> que dispone:

“Artículo 17. Se entenderá como prácticas desleales, las siguientes:

(Omissis)

2. Simulación o imitación: Es aquella situación que **genera confusión** acerca de la procedencia empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes económicos vinculados entre sí, como medio a través del cual se pretende que el público asocie la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de **una notoriedad** de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, se considerará desleal **el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos** o denominaciones de origen falsas o engañosas, imitación de empaques o envoltorios.

(Omissis)” (Resaltado agregado).

Como podrá observarse en la norma actualmente vigente sobre simulación de productos se establecen unos parámetros bien claros que deben cumplirse y que abarca la simulación o imitación. Así sobresalen a la vista que debe ser una situación que genera confusión y que debe haber cierta notoriedad del producto o servicio del mercado que se trate; y que

---

<sup>13</sup> Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.549, de fecha 26 de noviembre de 2014.

expresamente se considera que hay simulación de productos por el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos.

Es, en esta precisión de la norma, de considerar el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos como simulación de productos, lo que viene a confirmar la protección de los signos distintivos no registrados en Venezuela.

#### **IV. Órgano de la Administrativos Pública encargado de atacar la simulación de productos**

La protección de la simulación de productos en la República Bolivariana de Venezuela se encuentra a cargo de la **Superintendencia Antimonopolio**<sup>14</sup>, un órgano de la Administración Pública Nacional, carente de personalidad jurídica propia, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera<sup>15</sup>. Dicho órgano se encuentra inserto en la estructura orgánica del Ministerio con competencia en materia de comercio.

Dentro de las competencias<sup>16</sup> que la Ley le otorga a la Superintendencia Antimonopolio destacan: a) Resolver las materias que tiene atribuidas por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; b) Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de prácticas restrictivas de la competencia e instruir los expedientes relativos a dichas prácticas; c) Determinar la existencia o no de prácticas o conductas prohibidas, tomar las medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; y d) Dictar las medidas preventivas, de oficio o a solicitud de interesado, para evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas, entre otras.

Cabe igualmente señalar de las competencias antes referidas la instrucción de los expedientes administrativos, la cual está a cargo de la Sala

---

<sup>14</sup> Bajo la vigencia de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia el órgano encargado era la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, conocido como Pro-Competencia.

<sup>15</sup> Artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

<sup>16</sup> Artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

de Sustanciación, órgano interno de la Superintendencia Antimonopolio, a cargo del Superintendente Adjunto y que tendrá los más amplios poderes de investigación y fiscalización y, en especial, los siguientes:

1. Citar a declarar a cualquier persona en relación a la presunta infracción;
2. Requerir de cualquier persona la presentación de documentos o información que puedan tener relación con la presunta infracción;
3. Examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos de carácter contable;
4. Emplazar, por la prensa nacional, a cualquier persona que pueda suministrar información en relación con la presunta infracción<sup>17</sup>.

Asimismo, no puedo dejar de resaltar la potestad de dictar medidas preventivas de oficio o a solicitud de parte, tales como: 1. La cesación de la presunta práctica prohibida; y 2. medidas para evitar los daños que pueda causar la presunta práctica prohibida<sup>18</sup>.

Una vez determinada la existencia de la competencia desleal, la Superintendencia Antimonopolio podrá:

1. Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado,
2. Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor;
3. Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; y
4. Imponer las sanciones que prevé este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley<sup>19</sup>.

En cuanto al régimen de las sanciones pecuniarias cabe indicar que "...quienes incurran en las prácticas o conductas prohibidas tipificadas en el

---

<sup>17</sup> Artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

<sup>18</sup> Artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

<sup>19</sup> Artículo 38 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

contenido de las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Capítulo II de esta Ley, podrán ser sancionados (...) con multa de hasta el diez por ciento (10%) del valor de los ingresos brutos anuales del infractor en el caso que concurren circunstancias atenuantes en la conducta del agente económico infractor, cuantía que podrá ser incrementada hasta el veinte por ciento (20%) en caso que concurren circunstancias agravantes. En caso de reincidencia, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%)”<sup>20</sup>.

#### **V. ¿Cuál es la participación de la jurisdicción contencioso administrativa en la protección de los signos distintivos?**

La decisión que dicte la Superintendencia Antimonopolio, que ponga fin a cualquier procedimiento sancionatorio iniciado por simulación de productos o servicios es un acto administrativo, y como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa<sup>21</sup>.

De ahí que se pueda concluir que la participación de la jurisdicción contencioso administrativa en la protección de los signos distintivos sea en un segundo grado, es decir en la verificación de la legalidad del acto administrativo dictado por la Administración Pública. En tal sentido, es posible que se verifiquen los hechos investigados por la Superintendencia Antimonopolio cuando los particulares que impugnan la decisión administrativa aleguen el vicio de falso supuesto de hecho, dándole oportunidad a quienes participan en el poder judicial de evaluar también todos los elementos necesarios para constatar la existencia de la práctica de simulación de productos.

Sin embargo, esta participación de segundo grado no obsta para que los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa puedan otorgar medidas cautelares dirigidas a la protección del mercado. En efecto el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Artículo 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

<sup>21</sup> Artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

<sup>22</sup> Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

faculta al juez contencioso administrativo a dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto.

## **VI. Órganos de la jurisdicción contencioso administrativa que emiten pronunciamientos sobre la simulación de productos**

Conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela<sup>23</sup>, la jurisdicción contencioso administrativa está conformada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa y los demás tribunales que determine la Ley. Por su parte la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso administrativa establece que la estructura orgánica<sup>24</sup> de la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde a: 1. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; 2. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 3. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y 4. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De los Tribunales mencionados, le corresponde a **los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital** conocer en primera instancia de las impugnaciones contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Antimonopolio. Ello con base a un criterio residual que contiene el numeral 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la cual lo que no expresamente no se haya otorgado la competencia para conocer la nulidad de actos administrativos de efectos generales o particulares a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponderá a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

---

<sup>23</sup> Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

<sup>24</sup> Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Adicionalmente, a lo anterior aplica un criterio de competencia territorial<sup>25</sup> según el cual los Juzgados Nacionales con sede en la ciudad de Caracas conocerán exclusivamente de las impugnaciones por nulidad de actos administrativos cuando se trate de autoridades cuya sede permanente se encuentre en el Área Metropolitana de Caracas, como es el caso. De ahí que la impugnación de los actos administrativos dictados por la Superintendencia Antimonopolio o lo que fue la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia le corresponda en primera instancia a los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital.

Como quiera que en la legislación contencioso administrativa de la República Bolivariana de Venezuela aplica la doble instancia<sup>26</sup>, las sentencias dictadas por los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital podrán ser apeladas ante **la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia**, y por tanto tales sentencias pondrán fin a cualquier situación que se presente por simulación de signos distintivos no registrados en la República Bolivariana de Venezuela.

### **VII. Decisiones judiciales de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre la simulación de productos**

Como señalé en la sección introductoria de este trabajo, mencionaré dos aspectos interesantes que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado en su jurisprudencia. Ellos son el daño potencial en la práctica de simulación de productos y la diferenciación de los productos a pesar del uso de signos distintivos genéricos.

---

<sup>25</sup> Parágrafo único del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

<sup>26</sup> Artículo 23 numeral 15 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

### - Daño Potencial por la simulación de productos

Un aspecto importante que se ha establecido en la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es lo relativo a la sanción de la simulación de productos como infracción de tipo objetiva, es decir, genere o no efectos adversos al agente económico simulado. Así, en sentencia de fecha 19 de julio de 2016<sup>27</sup>, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la posición de la Administración sobre el daño potencial de la simulación de productos o de cualquier práctica de competencia desleal, en los siguientes términos:

“En efecto, PROCOMPETENCIA ha realizado interpretaciones al artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, a los fines de fijar los criterios básicos para analizar la presunta existencia de la competencia desleal. Sin embargo, a juicio de esta Sala, **el análisis que se hace particularmente sobre la premisa de la afectación en la competencia, y que parte de la idea de que se haya producido un daño sin distinción temporal del hecho, es decir, en el sentido de que este se haya producido (real y específico) o de que exista la posibilidad de que se produzca (daño potencial)**, no deriva en todo caso de un criterio que ‘introdujo’ la Administración, como lo afirma la parte apelante, **sino de la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la referida Ley**, especialmente de las que le atribuía a la Superintendencia -como órgano regulador- determinadas funciones de vigilancia y el control sobre las prácticas comerciales que impidan o restrinjan la libre competencia, entendidas dichas prácticas como las que causen un efecto perjudicial en la competencia.

Entre las funciones de la citada Superintendencia destacaban: una de naturaleza restablecedora, que le permitía determinar la existencia de prácticas o conductas prohibitivas y tomar las medidas necesarias para que cesaran, imponiendo las sanciones correspondien-

---

<sup>27</sup> <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189108-00747-19716-2016-2010-0169.html>

tes. El ejercicio de esta función presupone que la afectación o el daño material se haya producido (daño real y específico). La otra es de naturaleza cautelar, prevista para que fuesen dictadas las medidas preventivas de oficio o a solicitud de interesados, a fin de evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas, lo que supone el temor fundado de que pueda producirse un daño o afectación en el mercado (daño potencial) (numerales 3 y 4 del artículo 29 la derogada Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia).

En consecuencia, a juicio de esta Sala, sostener que el daño potencial es un elemento nuevo, creado a criterio de la Administración en la Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18 de mayo de 1998 (caso: Chimó Los Andes) para determinar la procedencia del ilícito previsto en el artículo 17 de la comentada Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, significaría negar la función preventiva (cautelar) que la referida ley le atribuyó a la Superintendencia desde su promulgación en el año 1992, con la especial finalidad de tomar las medidas pertinentes ante la posibilidad de que se produzca un daño en la competencia (daño potencial).

En virtud de lo anterior, considera la Sala -a diferencia incluso de lo sostenido por el tribunal a quo- que la doctrina sentada por la Administración en la Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18 de mayo de 1998 (caso: Chimó Los Andes), específicamente en lo que corresponde a la premisa de que exista la posibilidad de que se produzca la afectación en la competencia (daño potencial), no agrega nuevo presupuesto de procedencia para que se configuren las conductas prohibitivas o anti-competitivas, pues el que se cuestiona ya se encontraba intrínsecamente en la legislación preexistente para la fecha en que sucedieron los hechos.

De este modo se observa que el criterio sentado al respecto por la Administración no ha cambiado, solo ha precisado con mayor claridad los supuestos necesarios que preveían la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, para determinar la procedencia de la competencia desleal, y que para el caso que se analiza se han mantenido bajo la concepción de afectación o daño en



la competencia, sea dicha afectación real o potencial. Así quedó expresado en la comentada Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18 de mayo de 1998 (caso: Chimó Los Andes), citada como nuevo precedente administrativo por la apelante, cuando dispuso como supuesto: ‘c) Que dicho acto cause un daño en el mercado o que exista la potencialidad del mismo’” (Resaltado agregado).

Este criterio del daño potencial ha sido ratificado mediante sentencia de fecha 16 de julio de 2019<sup>28</sup> por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la siguiente manera:

“No obstante, la representación judicial de la parte demandante afirma que el órgano técnico administrativo demandado procedió a aplicar el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para la Promoción y Protección del Ejercicio de la Libre Competencia ‘(...) a pesar de haber concluido la inexistencia del tercer requisito de procedencia concurrente, (...) relativo a la afectación de uno o más competidores’.

Al respecto, debe reiterarse que los requisitos a que alude la parte demandante no se encuentran establecidos en la ley ni se derivan de su texto, verificando esta Sala -como ya fue señalado en líneas anteriores- que el enunciado de la norma *in commento*, ***prohíbe todas aquellas conductas empresariales que ‘tiendan’ a la eliminación de los competidores, bastando con que los efectos perjudiciales de la práctica anticompetitiva puedan materializarse a futuro***, a consecuencia de seguirse ejerciendo la infracción sin la debida atención y sanción por parte del órgano técnico administrativo con competencia en la materia.

De manera que, se insiste, los requisitos a que alude la accionante, así como su pretendida concurrencia forman parte de la denominada doctrina administrativa del órgano de policía administrativa, mediante los cuales orienta y fundamenta sus pronunciamientos” (Resaltado agregado).

---

<sup>28</sup> <http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/306283-00463-17719-2019-2018-0516.html>

### - Lo genérico también debe diferenciarse

Otro aspecto bastante interesante en cuanto a la simulación de productos desarrollado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, lo encontramos en la sentencia de fecha 4 de julio de 2017<sup>29</sup>, en la cual se establece que el uso de signos distintivos genéricos también debe diferenciarse a través de la ubicación de los mismos. Así la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señala que:

“...conforme lo ha establecido esta Sala en decisiones anteriores (vgr. la sentencia Nro. 1735 del 31 de octubre de 2007, (Omissis)), con la práctica de simulación de producto el transgresor se aprovecha indebidamente de la reputación y prestigio ajeno, por lo que afecta en sí a las marcas de un posicionamiento y prestigio sostenido en el mercado. Ahora, para que se verifique tal situación, el bien que introduzca una empresa al mercado debe tener los mismos o similares signos distintivos de otro producto de la competencia, entendiendo éstos como aquellos elementos aprehensibles por los sentidos y que sirven para identificarlo.

De este modo a los fines de determinar la existencia de dicha práctica prohibida, será necesario analizar el grado de similitud, pues mientras más parecidos sean sus signos distintivos mayor será el riesgo de confusión en el consumidor.

Igualmente, al analizar si un agente económico incurre en la práctica prohibida de simulación de producto, debe tomarse en cuenta el género al cual pertenece, pues existen signos distintivos que le son comunes a productos de un mismo tipo, ello por ejemplo para facilitar su empaquetamiento o por beneficios para su conservación.

(Omissis)

Así, de una simple percepción visual se aprecia que los referidos productos tienen signos que resultan predominantes, tales como

---

<sup>29</sup> <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/200828-00400-4717-2017-2014-1140.html>

la botella de vidrio transparente, las etiquetas de color plateado, el color amarillo del líquido y la palabra 'light', estos dos últimos elementos referidos por la empresa (Omissis) en su escrito de apelación como 'no imitables e irregistrables', por cuanto -a su decir- son genéricos. Sobre este punto, debe preciarse que el órgano técnico en la materia de libre competencia señaló **que si bien pueden presentarse estos '(...) elementos gráficos (colores, figuras, etc.) que son comunes para la identificación de productos', lo importante es que exista una diferencia entre ellos que permita al consumidor escoger** -en este caso- la bebida alcohólica de su preferencia sin incurrir en error.

Precisamente este último particular (diferencia entre lo genérico) es que la Administración consideró no se encontraba presente en el caso -lo cual esta Sala corrobora con una simple revisión de los anteriores gráficos- **ya que ciertamente la forma como se encuentran dispuestos y combinados cada uno de los componentes del producto, en una primera visual tienden a confundir, y es allí cuando se manifiesta la simulación.** Solo basta con contrastar los textos e imágenes de cada una de las botellas para evidenciar el gran parecido existente entre ellas." (Resaltado agregado).

Esta decisión resulta importante ya que si bien es posible que coincidan algunos signos distintivos como elementos gráficos (colores, figuras, etc.) que sean comunes para la identificación de los productos, ello no obsta para que sean capaces de diferenciarse por la forma como se encuentran dispuestos en el empaque o por la combinación de cada uno de ellos en el producto.

### VIII. Conclusión

Todo lo aquí expuesto permite al lector concluir que en la República Bolivariana de Venezuela existe un ordenamiento jurídico que protege el uso de signos distintivos no registrados, a través de la infracción de la simulación de productos. Asimismo, que la infracción es de tipo administrativa y, que tanto el órgano administrativo competente (la Superintendencia Antimonopolio) como los órganos judiciales respectivos (Juzgados Naciona-

les de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), tienen normas atributivas de la competencia para resguardar y proteger a un agente económico afectado por la acción de simulación de su producto o servicio.

### **Bibliografía**

Díez, P. P. (1993). *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Universidad Autónoma de Madrid.

*Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39451*. (22 de junio de 2010). Obtenido de [https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica\\_802.html](https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica_802.html)

*Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5908*. (19 de febrero de 2014). Obtenido de <http://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2014/08/Constitucion-de-la-Republica-Bolivariana-de-Venezuela.pdf>

*Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2990 Extraordinario*. (26 de julio de 1982). Obtenido de [https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/gaceta-oficial-de-la-republica-de\\_7.html](https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/gaceta-oficial-de-la-republica-de_7.html)

*Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34880*. (13 de enero de 1992). Obtenido de [https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica-de\\_881.html](https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica-de_881.html)

*Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 40549*. (26 de noviembre de 214). Obtenido de [https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica\\_767.html](https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/09/gaceta-oficial-de-la-republica_767.html)

*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600*. (19 de septiembre de 2000). Obtenido de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace766.pdf>

González, T. (1992). *La competencia desleal*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Hernandez, A. M. (1998). *Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Capítulo XI*. Universidad Católica Andres.

*Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa*. (22 de junio de 2010). Obtenido de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela: [http://www.contraloriaestadotachira.gob.ve/site//uploads/pdf/normativa\\_legal/Ley%20Organica%20de%20la%20Jurisdiccion%20Contencioso%20Administrativa%202010.pdf](http://www.contraloriaestadotachira.gob.ve/site//uploads/pdf/normativa_legal/Ley%20Organica%20de%20la%20Jurisdiccion%20Contencioso%20Administrativa%202010.pdf)

Pascual, J., & Vicente. (2002). *Diccionario de derecho y economía de la competencia en España y Europa*. España: Civitas.

Requema, J. (1992). *Propiedad intelectual y desarrollo tecnológico*. Monte Avila Editores.

V.V, A. (2000). *Facebook Marketing y Comercial. Tercera Edición*. Editorial Aranzadi.



En un mundo en constante cambio, la Propiedad Intelectual se ha venido fortaleciendo, no sólo como un derecho, sino como un activo para los emprendedores y empresarios. Con este fortalecimiento, se han encontrado retos asociados, tanto al registro, como a la protección efectiva de esos derechos, que se termina resolviendo en instancias judiciales o administrativas especializadas.

Por esta razón, hemos concebido la publicación de este libro, abordando la Propiedad Intelectual desde una perspectiva más práctica, pensando en el carácter transnacional de los litigios, la influencia de las nuevas tecnologías, los retos a la hora de evaluar daños y perjuicios, entre otros desafíos propios de la Propiedad Intelectual y la observancia de los derechos vinculados.

Nos llena de orgullo decir que nuestros autores son principalmente jueces, o funcionarios administrativos que cumplen labores judiciales, para tener una aproximación realmente novedosa a los retos identificados, que esperamos sea de utilidad y fuente de inspiración para nuestros lectores”.

**Jorge Chávarro, Vicepresidente 2 de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).**