

ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

GERMÁN MARÍN RUALES

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina trae una regulación integral de las acciones por infracción que constituyen tal vez la mayor novedad, de dicho ordenamiento, por cuanto ellas no existían en la anterior Decisión, razón por la cual la protección de la marca, la patente, el modelo de utilidad y el diseño industrial se realizaba acudiendo a la normatividad interna.

La expedición de esta nueva regulación implica que a partir del 1º de diciembre del año 2000, los titulares de derechos de propiedad industrial han sido dotados de una completa acción que les permitirá plantear pretensiones declarativas de los actos de infracción, medidas cautelares e indemnización de perjuicios en una sola acción y no en varias acciones como venía ocurriendo. En efecto, en el título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se regulan las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, el derecho de acción derechos que tienen los titulares de derechos de propiedad industrial, las pretensiones que se pueden solicitar en un procedimiento de infracción, los criterios para determinar la indemnización de perjuicios, las medidas cautelares que se podrán solicitar, las medidas en frontera y las acciones penales.

Para los efectos de la presente conferencia solamente nos concentraremos en la acción por infracción para la protección de una marca, pero previamente a abordar sus características, consideramos importante determinar si dicha acción constituye o no una suspensión al régimen de protección a la propiedad industrial contenida en el Código de Comercio.

El Código de Comercio regula en sus artículos 568 y 569 el proceso especial de medidas cautelares para la protección de la propiedad industrial. El artículo 570 regula la demanda de legalidad de proceder, el artículo 571 regula la acción indemnizatoria a favor del titular del registro marcario o de propiedad industrial y los artículos 607 y 609 regulaban la protección al nombre comercial.

En nuestra opinión, la regulación realizada por el legislador comunitario en el título XV, *de las acciones por infracción de derechos* constituye una regulación integral de la materia. En efecto en el mencionado título se reconoce la protección a los derechos de propiedad industrial y se establecen las acciones para la protección de los mismos, se regulan las medidas cautelares que se pueden ejercitar y se establece la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios con ocasión de la infracción.

En consecuencia con lo expuesto, y en aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º, y 5º de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de medidas cautelares, la legalidad de proceder la acción de indemnización de perjuicios y la acción de prohibición de uso del nombre comercial han quedado recogidas por la Acción por Infracción de Derechos contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Efectuada la anterior precisión procederemos al análisis de la Acción por Infracciones de Derechos, contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN

La acción como tal se encuentra consagrada en el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Mediante tal acción se podrán atacar las infracciones a la patente, a los modelos de utilidad, a los trazados de circuitos integrados, a los diseños industriales, a las marcas y al nombre comercial. De igual manera se podrán atacar aquellas infracciones que no se han perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria.

Con respecto al nombre comercial me permito corregir la posición expuesta en el Seminario efectuado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde sostuve la

tesis de que en principio no era clara la procedencia de la acción por infracción para casos de infracción al nombre comercial, por cuanto un litigio de tal naturaleza tiene por objeto determinar precisamente quien tiene un mejor derecho sobre el nombre comercial, y no como en el caso de patentes y de marcas que se parte de la existencia de un derecho cierto e indiscutible, previamente reconocido por el Estado. Pese a lo anterior, resulta innegable que la acción esta concebida para todos los titulares de un derecho protegido por la decisión y el nombre comercial sin lugar a dudas se encuentra protegido por ella. Bajo estas circunstancias la acción es viable, y corresponderá al Juez tomar las medidas necesarias para garantizar que los eventuales perjuicios que se causen sean resarcidos.

B. TITULARIDAD O LEGITIMACIÓN POR ACTIVA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, podrá ejercitar la acción el titular del derecho de propiedad industrial vulnerado. En consecuencia estará legitimado para ejercitar la acción el titular de un registro marcario, de una patente, un modelo de utilidad, un trazado de circuito integrado, un diseño industrial, una marca o un nombre comercial. La titularidad se probará con el respectivo certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en el caso del nombre comercial se deberá probar con los documentos que acrediten uso.

En el evento de que sean varios los titulares, la norma establece que podrá ser cualquiera de ellos quien ejercite la acción,

salvo que se haya establecido acuerdo en contrario.

Así mismo, la norma establece que la acción podrá ser ejercitada de oficio por las autoridades, siempre y cuando la legislación así lo establezca. En el caso Colombiano dicha facultad no opera por cuanto nuestra justicia es de naturaleza rogada.

Como se observa frente al artículo 568 del Código de Comercio se restringen la legitimación, dado que en ese ordenamiento era posible para el licenciatario el ejercicio de la acción especial de medidas cautelares.

C. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La jurisdicción encargada de conocer de esta acción será la Jurisdicción Civil, en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito Especializados o en su defecto los Jueces Civiles del Circuito Especializados del domicilio del demandado, por así estar establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 23 del mismo. En aquellos lugares en donde no exista Juez Civil Especializado, conocerá el juez Civil del Circuito.

D. LAS PRETENSIONES

Las pretensiones que se podrán reclamar en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, veamos:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
esta pretensión no es extraña a nuestra práctica judicial, por cuanto bajo la

vigencia del artículo 568 del Código de Comercio ella era solicitada como una medida cautelar.

- b) La indemnización de daños y perjuicios;
esta pretensión ya existía bajo los parámetros del artículo 571 del Código de Comercio, que establecía el proceso de indemnización de perjuicios a favor del titular de la marca o la patente.

Lo que sí constituye una novedad son los criterios que se establecieron para cuantificar los perjuicios, aspecto este que dada su importancia tocaremos por aparte más adelante.

- c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
esta pretensión era igualmente ejercitada bajo el proceso de medidas cautelares del Código de Comercio, al solicitarse la medida cautelar de Comiso de los productos infractores y de las materias primas utilizadas en su fabricación.

- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
esta pretensión es novedosa frente al anterior ordenamiento, por cuanto no existía un mecanismo que permitiera prohibir la importación o exportación de los bienes infractores. Esta pre-

tensión deberá estar estrechamente vinculada a los procedimientos en frontera de que trata el artículo 250 de la Decisión, que permiten la suspensión de una operación aduanera.

Esta medida se complementa con lo establecido en el inciso final del artículo 241, en donde se establece que los productos infractores no podrán ser reexportados salvo que la autoridad nacional o el titular del registro marcario lo permita.

e) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

Esta pretensión resulta igualmente novedosa, sin embargo cuestionamos su funcionalidad, por cuanto en principio a los titulares de derechos de propiedad industrial no tendrán interés en adquirir la propiedad de bienes que son infractores de sus derechos.

f) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

acciones por infracción de derechos.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina trae una regulación integral de las acciones por infracción que constituyen tal vez la mayor novedad, de dicho ordenamiento, por cuanto ellas no

existían en la anterior Decisión, razón por la cual la protección de la marca, la patente, el modelo de utilidad y el diseño industrial se realizaba acudiendo a la normatividad interna.

La expedición de esta nueva regulación implica que a partir del 1º de diciembre del año 2000, los titulares de derechos de propiedad industrial han sido dotados de una completa acción que les permitirá plantear pretensiones declarativas de los actos de infracción, medidas cautelares e indemnización de perjuicios en una sola acción y no en varias acciones como venía ocurriendo. En efecto, en el título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se regulan las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, el derecho de acción derechos que tienen los titulares de derechos de propiedad industrial, las pretensiones que se pueden solicitar en un procedimiento de infracción, los criterios para determinar la indemnización de perjuicios, las medidas cautelares que se podrán solicitar, las medidas en frontera y las acciones penales.

Para los efectos de la presente conferencia solamente nos concentraremos en la acción por infracción para la protección de una marca, pero previamente a abordar sus características, consideramos importante determinar si dicha acción constituye o no una suspensión al régimen de protección a la propiedad industrial contenida en el Código de Comercio.

El Código de Comercio regula en sus artículos 568 y 569 el proceso especial de medidas cautelares para la protección de la propiedad industrial. El artículo 570 regula la demanda de legalidad de proceder, el artículo 571 regula la acción indemnizatoria a favor del titular del

registro marcario o de propiedad industrial y los artículos 607 y 609 regulaban la protección al nombre comercial.

En nuestra opinión, la regulación realizada por el legislador comunitario en el título XV, *de las acciones por infracción de derechos* constituye una regulación integral de la materia. En efecto en el mencionado título se reconoce la protección a los derechos de propiedad industrial y se establecen las acciones para la protección de los mismos, se regulan las medidas cautelares que se pueden ejercitar y se establece la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios con ocasión de la infracción.

En consecuencia con lo expuesto, y en aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º, y 5º de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de medidas cautelares, la legalidad de proceder la acción de indemnización de perjuicios y la acción de prohibición de uso del nombre comercial han quedado recogidas por la Acción por Infracción de Derechos contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Efectuada la anterior precisión procederemos al análisis de la Acción por Infracciones de Derechos, contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN

La acción como tal se encuentra consa-

grada en el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Mediante tal acción se podrán atacar las infracciones a la patente, a los modelos de utilidad, a los trazados de circuitos integrados, a los diseños industriales, a las marcas y al nombre comercial. De igual manera se podrán atacar aquellas infracciones que no se han perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria.

Con respecto al nombre comercial me permito corregir la posición expuesta en el Seminario efectuado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde sostuve la tesis de que en principio no era clara la procedencia de la acción por infracción para casos de infracción al nombre comercial, por cuanto un litigio de tal naturaleza tiene por objeto determinar precisamente quien tiene un mejor derecho sobre el nombre comercial, y no como en el caso de patentes y de marcas que se parte de la existencia de un derecho cierto e indiscutible, previamente reconocido por el Estado. Pese a lo anterior, resulta innegable que la acción está concebida para todos los titulares de un derecho protegido por la decisión y el nombre comercial sin lugar a dudas se encuentra protegido por ella. Bajo estas circunstancias la acción es viable, y corresponderá al Juez tomar las medidas necesarias para garantizar que los eventuales perjuicios que se causen sean resarcidos.

B. TITULARIDAD O LEGITIMACIÓN POR ACTIVA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

podrá ejercitar la acción el titular del derecho de propiedad industrial vulnerado. En consecuencia estará legitimado para ejercitar la acción el titular de un registro marcario, de una patente, un modelo de utilidad, un trazado de circuito integrado, un diseño industrial, una marca o un nombre comercial. La titularidad se probará con el respectivo certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en el caso del nombre comercial se deberá probar con los documentos que acrediten uso.

En el evento de que sean varios los titulares, la norma establece que podrá ser cualquiera de ellos quien ejercite la acción, salvo que se haya establecido acuerdo en contrario.

Así mismo, la norma establece que la acción podrá ser ejercitada de oficio por las autoridades, siempre y cuando la legislación así lo establezca. En el caso colombiano dicha facultad no opera por cuanto nuestra justicia es de naturaleza rogada.

Como se observa frente al artículo 568 del Código de Comercio se restringen la legitimación, dado que en ese ordenamiento era posible para el licenciatario el ejercicio de la acción especial de medidas cautelares.

C. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La jurisdicción encargada de conocer de esta acción será la Jurisdicción Civil, en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito Especializados o en su defecto los Jueces Civiles del Circuito Especializados del domicilio del demandado, por así estar establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 23 del mismo. En aquellos

lugares en donde no exista Juez Civil Especializado, conocerá el juez Civil del Circuito.

D. LAS PRETENSIONES

Las pretensiones que se podrán reclamar en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, veamos:

g) El cese de los actos que constituyen la infracción;

Esta pretensión no es extraña a nuestra práctica judicial, por cuanto bajo la vigencia del artículo 568 del Código de Comercio ella era solicitada como una medida cautelar.

h) La indemnización de daños y perjuicios;

Esta pretensión ya existía bajo los parámetros del artículo 571 del Código de Comercio, que establecía el proceso de indemnización de perjuicios a favor del titular de la marca o la patente.

Lo que sí constituye una novedad son los criterios que se establecieron para cuantificar los perjuicios, aspecto este que dada su importancia tocaremos por aparte más adelante.

i) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

Esta pretensión era igualmente ejercitada bajo el proceso de medidas

cautelares del Código de Comercio, al solicitarse la medida cautelar de Comiso de los productos infractores y de las materias primas utilizadas en su fabricación.

j) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

Esta pretensión es novedosa frente al anterior ordenamiento, por cuanto no existía un mecanismo que permitiera prohibir la importación o exportación de los bienes infractores. Esta pretensión deberá estar estrechamente vinculada a los procedimientos en frontera de que trata el artículo 250 de la Decisión, que permiten la suspensión de una operación aduanera.

Esta medida se complementa con lo establecido en el inciso final del artículo 241, en donde se establece que los productos infractores no podrán ser reexportados salvo que la autoridad nacional o el titular del registro marca-rio lo permita.

k) La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

Esta pretensión resulta igualmente novedosa, sin embargo cuestionamos su funcionalidad, por cuanto en principio a los titulares de derechos de propiedad industrial no tendrán interés en adquirir la propiedad de bienes que son infractores de sus derechos.

l) La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, esta medida es igualmente novedosa, en especial consideramos que ella es importante por cuanto resolvió el problema de que hacer con los bienes comisados, pues en el Código de Comercio no se establecía que hacer con los bienes comisados.

Así mismo, la pretensión de cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado no era posible de ser ejercitada bajo la anterior legislación a pesar de que se permitía la práctica de cautelares innominadas.

m) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La pretensión es novedosa en cuanto a la publicación de la sentencia, lo cual consideramos acertado, pues ello constituirá una advertencia para quienes desarrollan tales comportamientos.

E. DELACIÓN

Con el ánimo de que las infracciones sean atacadas en su origen, el artículo 242 establece la novedosa figura de obligar al infractor a suministrar información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distri-

bución de los bienes o servicios infractores y sobre los circuitos de distribución.

La medida nos parece de difícil implementación, pues si bien es cierto que el Juez puede requerir al infractor para que suministre la información, no lo es menos que frente a la negativa a hacerlo, no existe mecanismo para constreñirlo.

F. CRITERIOS PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN

En el artículo 243 se establece de forma no taxativa, los criterios que se deberán seguir para cuantificar los daños y perjuicios. En nuestra opinión esta norma en verdad constituye un gran avance en cuanto a la cuantificación de los perjuicios, y recoge en gran medida los criterios por nosotros señalados, cuando el tema de los criterios para cuantificación de perjuicios no era claro en nuestro ordenamiento.

Los criterios que consagró el legislador comunitario son:

– El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho afectado.

Este criterio es válido para todos aquellos casos en que desde el punto de vista contable se refleje una pérdida patrimonial del titular del derecho de propiedad industrial.

– El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

Consideramos que este va a ser uno

de los criterios más utilizados para la cuantificación de los perjuicios, pues es mucho más fácil calcular la producción y el margen de utilidad que ha obtenido el infractor para efectos de determinar los perjuicios.

– 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 hubieren concedido.

Este criterio ha sido criticado por la doctrina¹, por considerarse que ello constituiría una forma ilegal de obtener una licencia.

Fuera de los anteriores criterios consideramos que podrían resultar igualmente válidos los criterios de gastos efectuados en publicidad para neutralizar la infracción o en la creación de nuevos empaques o seguridades para evitar la infracción.

Así mismo, es importante poner de presente que en tratándose de la patente, se podrá solicitar indemnización de perjuicios por el uso no autorizado que efectúe una persona durante el período de tiempo comprendido entre el momento en que ella se hace pública y el momento en que ella es otorgada.

G. PRESCRIPCIÓN

En el artículo 244 se establece que la acción por infracción prescribirá a los dos

¹ Oscar Echeverri. *La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres. Derechos intelectuales*, Edit. Astrea, 1988, p. 18.

(2) años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco (5) años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

H. MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares se encuentran reguladas bajo los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sus principales características son:

1. Las cautelas tienen la naturaleza de inmediatas. Ellas pueden tener una de las siguientes finalidades:

– Impedir la comisión de la infracción. Esta finalidad es concordante con el hecho de que la acción por infracción puede ser preventiva, es decir, que se puede ejercitar para cuando la infracción se encuentra en grado de preparación.

– Evitar sus consecuencias. Esta finalidad es para cuando la infracción ya se cometió y se pretende detener o atenuar los efectos que pueda causar la misma.

– Obtener o conservar pruebas. Esta finalidad será de gran utilidad cuando la obtención de la prueba de la infracción resulta de difícil recaudo o cuando la movilidad de los productos infractores es muy rápida.

– Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. La finalidad de asegurar la efectividad de la acción es inherente a la práctica de medidas cautelares, pues

sin práctica de cautelas la efectividad de la acción resulta menguada o inócua.

En cuanto a la finalidad de resarcimiento de los daños y perjuicios, llamamos la atención de que esa finalidad indemnizatoria solo se puede predicar de los bienes infractores y no de otros bienes del infractor, por así disponerlo el artículo 249 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las medidas cautelares de naturaleza indemnizatoria frente al patrimonio del infractor solo podrán solicitarse una vez se haya proferido sentencia de primera instancia en los términos del numeral 8º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

2. En cuanto al momento para solicitar las cautelas, la Decisión establece que se podrán solicitar con anterioridad al inicio de la acción, a la presentación de la misma o durante su tramite.

Cuando la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que ellas mantengan su vigencia, el solicitante de la medida cautelar previa, deberá acreditar dentro de los 10 días siguientes a la practica de la misma que presento la demanda de infracción. De no ser así, el Juez procederá a levantar las medidas cautelares.

3. En cuanto a los tipos de medidas cautelares que se pueden solicitar el artículo 246 hace una enunciación que no es taxativa y que abre las puertas para que se puedan solicitar otras medidas cautelares que se juzguen convenientes para detener la infracción.

Las medidas cautelares que se podrán solicitar son:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

4. Los presupuestos para el decreto de las medidas cautelares son:

– Que medie una petición en tal sentido, por cuanto en tratándose del procedimiento de infracción la legislación Colombia no legitima al juez para decretar medidas cautelares de oficio.

– Que el solicitante acredite su legitimación para actuar, es decir, que sea titular del derecho de propiedad industrial infringido.

– La existencia del derecho infringido, es decir, el certificado de registro que lo acredite como propietario del derecho de propiedad industrial o las

pruebas que demuestren la adquisición y el uso del nombre comercial.

– Acreditación de la infracción mediante prueba que permita presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Consideramos que este requisito constituye un cambio importante frente al esquema del Código de Comercio, en donde se exigía demostrar sumariamente la infracción. En efecto, si bien es cierto que el presumir razonablemente conlleva un juicio de valor de no poca monta, no lo es menos que dicho criterio permitirá un amplio margen de movilidad al Juez para considerar si decreta o no la medida cautelar.

– Una descripción detallada de los bienes objeto de las medidas cautelares y las informaciones necesarias para la práctica de las mismas.

El legislador comunitario no estableció como requisito obligatorio para la procedencia de las cautelares el señalamiento de caución, sino que lo dejó como una facultad que tienen el juez. Este aspecto constituye igualmente una diferencia sustancial frente al proceso de medidas cautelares del Código de Comercio, por cuanto en dicho ordenamiento era obligatorio prestar caución para que procedieran las cautelares.

Pese a lo anterior, nosotros consideramos que los señores jueces deben solicitar que se preste caución, pues ella constituye una garantía para los eventuales perjuicios que se puedan causar con la práctica de las mismas.

I. RECURSOS CONTRA EL AUTO QUE DECRETA LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 248 de la decisión establece que cuando la medida cautelar se hubiese ejecutado sin intervención de la otra parte, se le notificará inmediatamente después de la ejecución. En nuestra opinión la norma regula el evento de la notificación cuando las medidas cautelares han sido practicadas en forma previa a la demanda de infracción o con ocasión de esta, pues en estos dos eventos las medidas cautelares se cumplen de forma inmediata y con anterioridad a la notificación del demandado según las voces del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, si las medidas cautelares son previas al proceso, se entenderá que el infractor queda notificado de las medidas cautelares el día en que se apersona en aquel o actúa en ellas o firme la respectiva providencia.

Una vez notificado el infractor del auto que decreto las medidas cautelares podrá interponer los recursos de reposición y subsidiario de apelación en contra del auto que decreto las medidas cautelares.

Al no haberse regulado el efecto en que se surtirá el recurso de apelación, es nuestra opinión que este sigue las reglas del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se surtirá en el efecto devolutivo. En este sentido llamamos la atención sobre la inaplicabilidad del artículo 569 del Código de Comercio, por cuanto al haberse dado una regulación integral de la material las normas del Código de Comercio quedaron suspendidas.

J. PRUEBAS

Todos los medios probatorios establecidos

en el Código de Procedimiento Civil serán válidos para demostrar la infracción y el monto de los perjuicios que se han causado.

Es importante tener presente que en tratándose de una violación a una patente de procedimiento para la obtención de un producto, la carga de la prueba ha sido invertida, es decir que corresponderá al demandado demostrar que el procedimiento por él utilizado difiere del procedimiento patentado. El legislador comunitario adicionalmente y para este caso, estableció la presunción de que todo producto idéntico al que se obtiene del procedimiento patentado ha sido obtenido mediante violación a la patente, siempre y cuando: el producto obtenido con la patente sea nuevo, que exista una alta posibilidad de que este fue obtenido con violación a la patente y la imposibilidad para el titular de la patente de determinar el procedimiento efectivamente utilizado (art. 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

K. TRÁMITE

Al no haberse establecido un trámite específico para el proceso de infracción, él deberá ser tramitado por el proceso ordinario de acuerdo a lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, que se presentará la demanda, se admitirá a trámite, se ordenarán y practicarán las cautelas, se notificará y surtirá el traslado de la demanda a la parte demandada para que ésta la conteste, de ser el caso, se dará trámite a la demanda de reconvención, se correrá traslado de las excepciones de mérito, se citará y llevará cabo la audiencia de conciliación, se abrirá el proceso a pruebas, se presentarán

alegatos de conclusión y el Juez proferirá sentencia de primera instancia.

Producida la sentencia de primera instancia las partes tendrán la posibilidad de apelarla ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil.

Proferida la sentencia por parte del Tribunal, existirá la posibilidad de que las partes la recurran en casación.

Con lo anterior queremos significar que un proceso por infracción a la propiedad industrial bien puede tener una duración aproximada de 10 años, lo cual hará que en la práctica se utilicen otras acciones para proteger la propiedad industrial.

L. DERECHO DE DEFENSA

El derecho de defensa del infractor en el procedimiento de infracción se encuentra garantizado por la contestación de la demanda, los medios exceptivos e incluso por la posibilidad de presentar demanda de reconvención cuando se aleguen nuevas pretensiones las las ya planteadas en la demanda.

En los anteriores términos fue regulada la decisión por derechos de infracción, consideramos que ella desde el punto de vista legislativo constituye un avance, sin embargo nos dolemos de que el Legislador comunitario no hubiese regulado un procedimiento que la hubiese hecho más expedita, pues para los efectos del caso Colombiano, al tener que tramitarse como un proceso ordinario impedirá que los titulares de derechos de propiedad industrial acudan a ella y obligará a que se ejerciten otras acciones como las penales o las de competencia desleal que permitan

en forma expedita obtener la salvaguarda de sus derechos.

Esta medida es igualmente novedosa, en especial consideramos que ella es importante por cuanto resolvió el problema de que hacer con los bienes comisados, pues en el Código de Comercio no se establecía que hacer con los bienes comisados.

Así mismo, la pretensión de cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado no era posible de ser ejercitada bajo la anterior legislación a pesar de que se permitía la práctica de cautelas innominadas.

n) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La pretensión es novedosa en cuanto a la publicación de la sentencia, lo cual consideramos acertado, pues ello constituirá una advertencia para quienes desarrollan tales comportamientos.

M. DELACIÓN

Con el ánimo de que las infracciones sean atacadas en su origen, el artículo 242 establece la novedosa figura de obligar al infractor a suministrar información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y sobre los circuitos de distribución.

La medida nos parece de difícil implementación, pues si bien es cierto que el juez puede requerir al infractor para que suministre la información, no lo es menos

que frente a la negativa a hacerlo, no existe mecanismo para constreñirlo.

N. CRITERIOS PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN

En el artículo 243 se establece de forma no taxativa, los criterios que se deberán seguir para cuantificar los daños y perjuicios. En nuestra opinión esta norma en verdad constituye un gran avance en cuanto a la cuantificación de los perjuicios, y recoge en gran medida los criterios por nosotros señalados, cuando el tema de los criterios para cuantificación de perjuicios no era claro en nuestro ordenamiento.

Los criterios que consagró el legislador comunitario son:

- El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho afectado.

Este criterio es válido para todos aquellos casos en que desde el punto de vista contable se refleje una pérdida patrimonial del titular del derecho de propiedad industrial.

- El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

Consideramos que este va a ser uno de los criterios más utilizados para la cuantificación de los perjuicios, pues es mucho más fácil calcular la producción y el margen de utilidad que ha obtenido el infractor para efectos de determinar los perjuicios.

- 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 hubieren concedido.

Este criterio ha sido criticado por la doctrina², por considerarse que ello constituiría una forma ilegal de obtener una licencia.

Fuera de los anteriores criterios consideramos que podrían resultar igualmente válidos los criterios de gastos efectuados en publicidad para neutralizar la infracción o en la creación de nuevos empaques o seguridades para evitar la infracción.

Así mismo, es importante poner de presente que en tratándose de la patente, se podrá solicitar indemnización de perjuicios por el uso no autorizado que efectúe una persona durante el período de tiempo comprendido entre el momento en que ella se hace pública y el momento en que ella es otorgada.

O. PRESCRIPCIÓN

En el artículo 244 se establece que la acción por infracción prescribirá a los dos (2) años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco (5) años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

P. MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares se encuentran

² Oscar Echeverri. *Op. cit.*

reguladas bajo los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sus principales características son:

1. Las cautelas tienen la naturaleza de inmediatas. Ellas pueden tener una de las siguientes finalidades:

– Impedir la comisión de la infracción. Esta finalidad es concordante con el hecho de que la acción por infracción puede ser preventiva, es decir, que se puede ejercitar para cuando la infracción se encuentra en grado de preparación.

– Evitar sus consecuencias. Esta finalidad es para cuando la infracción ya se cometió y se pretende detener o atenuar los efectos que pueda causar la misma.

– Obtener o conservar pruebas. Esta finalidad será de gran utilidad cuando la obtención de la prueba de la infracción resulta de difícil recaudo o cuando la movilidad de los productos infractores es muy rápida.

– Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. La finalidad de asegurar la efectividad de la acción es inherente a la práctica de medidas cautelares, pues sin práctica de cautelas la efectividad de la acción resulta menguada o inocua.

En cuanto a la finalidad de resarcimiento de los daños y perjuicios, llamamos la atención de que esa finalidad indemnizatoria solo se puede predicar de los bienes infractores y no

de otros bienes del infractor, por así disponerlo el artículo 249 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las medidas cautelares de naturaleza indemnizatoria frente al patrimonio del infractor sólo podrán solicitarse una vez se haya proferido sentencia de primera instancia en los términos del numeral 8º. del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

2. En cuanto al momento para solicitar las cautelas, la Decisión establece que se podrán solicitar con anterioridad al inicio de la acción, a la presentación de la misma o durante su trámite.

Cuando la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que ellas mantengan su vigencia, el solicitante de la medida cautelar previa, deberá acreditar dentro de los 10 días siguientes a la práctica de la misma que presento la demanda de infracción. De no ser así, el Juez procederá a levantar las medidas cautelares.

3. En cuanto a los tipos de medidas cautelares que se pueden solicitar el artículo 246 hace una enunciación que no es taxativa y que abre las puertas para que se puedan solicitar otras medidas cautelares que se juzguen convenientes para detener la infracción.

Las medidas cautelares que se podrán solicitar son:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material

impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

4. Los presupuestos para el decreto de las medidas cautelares son:

– Que medie una petición en tal sentido, por cuanto en tratándose del procedimiento de infracción la legislación Colombia no legitima al Juez para decretar medidas cautelares de oficio.

– Que el solicitante acredite su legitimación para actuar, es decir, que sea titular del derecho de propiedad industrial infringido.

– La existencia del derecho infringido, es decir, el certificado de registro que lo acredite como propietario del derecho de propiedad industrial o las pruebas que demuestren la adquisición y el uso del nombre comercial.

– Acreditación de la infracción mediante prueba que permita presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Consideramos que este requisito constituye un cambio importante frente al esquema del Código de Comercio, en donde se exigía demostrar sumariamente la infracción. En efecto, si bien es cierto que el presumir razonablemente conlleva un juicio de valor de no poca monta, no lo es menos que dicho criterio permitirá un amplio margen de movilidad al juez para considerar si decreta o no la medida cautelar.

– Una descripción detallada de los bienes objeto de las medidas cautelares y las informaciones necesarias para la práctica de las mismas.

El legislador comunitario no estableció como requisito obligatorio para la procedencia de las cautelas el señalamiento de caución, sino que lo dejó como una facultad que tienen el juez. Este aspecto constituye igualmente una diferencia sustancial frente al proceso de medidas cautelares del Código de Comercio, por cuanto en dicho ordenamiento era obligatorio prestar caución para que procedieran las cautelas.

Pese a lo anterior, nosotros consideramos que los señores Jueces deben solicitar que se preste caución, pues ella constituye una garantía para los eventuales perjuicios que se puedan causar con la práctica de las mismas.

Q. RECURSOS CONTRA EL AUTO QUE DECRETA LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 248 de la decisión establece que cuando la medida cautelar se hubiese ejecutado sin intervención de la otra parte, se le notificará inmediatamente después de

la ejecución. En nuestra opinión la norma regula el evento de la notificación cuando las medidas cautelares han sido practicadas en forma previa a la demanda de infracción o con ocasión de ésta, pues en estos dos eventos las medidas cautelares se cumplen de forma inmediata y con anterioridad a la notificación del demandado según las voces del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, si las medidas cautelares son previas al proceso, se entenderá que el infractor queda notificado de las medidas cautelares el día en que se apersona en aquel o actúa en ellas o firme la respectiva providencia.

Una vez notificado el infractor del auto que decreto las medidas cautelares podrá interponer los recursos de reposición y subsidiario de apelación en contra del auto que decreto las medidas cautelares.

Al no haberse regulado el efecto en que se surtirá el recurso de apelación, es nuestra opinión que este sigue las reglas del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se surtirá en el efecto devolutivo. En este sentido llamamos la atención sobre la inaplicabilidad del artículo 569 del Código de Comercio, por cuanto al haberse dado una regulación integral de la material las normas del Código de Comercio quedaron suspendidas.

R. PRUEBAS

Todos los medios probatorios establecidos en el Código de Procedimiento Civil serán válidos para demostrar la infracción y el monto de los perjuicios que se han causado.

Es importante tener presente que en tratándose de una violación a una patente

de procedimiento para la obtención de un producto, la carga de la prueba ha sido invertida, es decir que corresponderá al demandado demostrar que el procedimiento por él utilizado difiere del procedimiento patentado. El legislador comunitario adicionalmente y para este caso, estableció la presunción de que todo producto idéntico al que se obtiene del procedimiento patentado ha sido obtenido mediante violación a la patente, siempre y cuando: el producto obtenido con la patente sea nuevo, que exista una alta posibilidad de que este fue obtenido con violación a la patente y la imposibilidad para el titular de la patente de determinar el procedimiento efectivamente utilizado. (art. 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

S. TRÁMITE

Al no haberse establecido un trámite específico para el proceso de infracción, él deberá ser tramitado por el proceso ordinario de acuerdo a lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, que se presentará la demanda, se admitirá a trámite, se ordenarán y practicarán las cautelas, se notificará y surtirá el traslado de la demanda a la parte demandada para que esta la conteste, de ser el caso, se dará trámite a la demanda de reconvencción, se correrá traslado de las excepciones de mérito, se citará y llevará cabo la audiencia de conciliación, se abrirá el proceso a pruebas, se presentarán alegatos de conclusión y el juez proferirá sentencia de primera instancia.

Producida la sentencia de primera instancia las partes tendrán la posibilidad de apelarla ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil.

Proferida la sentencia por parte del

Tribunal, existirá la posibilidad de que las partes la recurran en casación.

Con lo anterior queremos significar que un proceso por infracción a la propiedad industrial bien puede tener una duración aproximada de 10 años, lo cual hará que en la práctica se utilicen otras acciones para proteger la propiedad industrial.

T. DERECHO DE DEFENSA

El derecho de defensa del infractor en el procedimiento de infracción se encuentra garantizado por la contestación de la demanda, los medios exceptivos e incluso por la posibilidad de presentar demanda de reconvención cuando se aleguen nuevas

pretensiones la las ya planteadas en la demanda.

En los anteriores términos fue regulada la decisión por derechos de infracción, consideramos que ella desde el punto de vista legislativo constituye un avance, sin embargo nos dolemos de que el Legislador comunitario no hubiese regulado un procedimiento que la hubiese hecho más expedita, pues para los efectos del caso Colombiano, al tener que tramitarse como un proceso ordinario impedirá que los titulares de derechos de propiedad industrial acudan a ella y obligará a que se ejerciten otras acciones como las penales o las de competencia desleal que permitan en forma más expedita obtener la salvaguarda de sus derechos.

