



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**Sistema de Posgrado**  
**Facultad de Jurisprudencia**

**TESIS FINAL**  
**Previa a la obtención del grado de**

**MAGÍSTER EN DERECHO PROCESAL**

*“Propuesta de reforma al régimen actual de la tutela administrativa prevista en la ley de propiedad intelectual para una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual”*

Elaborado por:  
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo

Tutor:  
Dr. Santiago Velázquez Velázquez

Guayaquil, Diciembre de 2010

*A mis padres,  
como reconocimiento  
a su sacrificio y confianza*

## ÍNDICE

Introducción.....	1
-------------------	---

### CAPÍTULO I ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

1.1. Antecedentes y contexto.....	3
1.2. Necesidades a las que responde.....	4
1.3. Objetivos.....	5
1.4. Justificación .....	6
1.5. Resultados esperados .....	7

### CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta.....	8
2.1.1. Tutela anticipatoria o interina.....	14
2.1.2. Medidas autosatisfactivas o medidas de efectividad inmediata.....	25
2.1.3. Tutela cautelar o precautoria .....	34
2.1.4. Tutela administrativa de la propiedad intelectual.....	50

### CAPÍTULO III METODOLOGÍA

3.1. Procedimiento empleado para la elaboración de la propuesta.....	69
3.2. Instrumentos de recolección de datos .....	70
3.3. Recursos.....	70

### CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

4.1. Contenido de la propuesta.....	72
4.2. Sugerencias metodológicas para su ejecución.....	81

4.3. Factibilidad y validación.....	82
-------------------------------------	----

## **CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Conclusiones y recomendaciones.....	83
-------------------------------------	----

<b>Bibliografía.....</b>	<b>87</b>
--------------------------	-----------

<b>Anexos .....</b>	<b>91</b>
---------------------	-----------

Anexo I caso: zapatos de dama de la marca FANARIM .....	92
---	----

Anexo II caso: zapatos KENNETH COLE REACTION.....	95
---	----

Anexo III caso: programas de ordenador MICROSOFT CORPORATION .....	98
--	----

Anexo IV caso: programas de ordenador MONICA de TECHNOTEL,INC. ....	100
---	-----

Anexo V caso: variedades vegetales de varias compañías .....	102
--	-----

Anexo VI caso: CONDOR TRAVEL S.A.....	108
---------------------------------------	-----

Anexo VII caso: variedad vegetal denominada BLANCANIEVES .....	112
--	-----

Anexo VIII caso: ternos de marca MEGA y MEGASLIM .....	116
--	-----

Anexo IX opinión del Dr. Jorge W. Peyrano .....	119
---	-----

Anexo X opinión del Abg. Flavio Arosemena .....	120
---	-----

# **PROPUESTA DE REFORMA AL RÉGIMEN ACTUAL DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA UNA EFECTIVA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

## **INTRODUCCIÓN**

La expedición de la Ley de Propiedad Intelectual en 1998 significó para el Ecuador un acontecimiento nacional trascendente en este campo. Más allá de adecuar la normativa local a los instrumentos internacionales, el legislador buscó fortalecer los derechos derivados de la propiedad intelectual. Imbuido en tal propósito, innovó el sistema de protección de derechos y creó, por primera vez, un régimen tutelar administrativo de los derechos de propiedad intelectual al cual le destinó todo un libro, en el que se buscó definir todos los aspectos adjetivos y sustantivos que la sustentaban.

Sin embargo, en la práctica, la implementación de esta nueva figura ha sido compleja, dubitativa y discordante, que ha generado en administrados y administradores, más dudas que certezas y que, en su contexto, han afectado al objetivo de su existencia, consistente en la defensa de los derechos derivados de la propiedad intelectual. Han surgido, de este modo, una serie de interrogantes sobre la naturaleza jurídica y sobre la efectividad de las medidas que la integran, incógnitas que podrían resumirse en un macro problema ¿Hasta qué punto el régimen de la tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, en la forma en que se encuentra establecida actualmente, es una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual?

Precisamente, el objeto de estudio de este trabajo es el actual régimen jurídico de la tutela administrativa contenida en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, con énfasis en las medidas tutelares que la conforman.

Con este propósito, en el primer capítulo se identificarán los antecedentes de la propuesta, se determinará el contexto y se plantearán las necesidades a las que responde. Se partirá, entonces, de un diagnóstico de la situación actual de la Ley de Propiedad Intelectual. Luego se determinarán las causas, desde las más generales hasta los factores más específicos, que han generado que la tutela administrativa, en la forma en que se halla regulada, no constituya una garantía efectiva de los derechos de propiedad intelectual. A continuación se

formulará el problema, se describirán los objetivos, generales y específicos, y finalmente, se fijarán los resultados esperados.

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico de la propuesta, tomando en cuenta los objetivos planteados para ella y las instituciones contenidas en ella. Así, en primer término, se examinará la tutela anticipatoria, estableciendo, de inicio, sus características y antecedentes, luego se explorarán sus presupuestos de procedencia, y finalmente, se analizará el contenido y efectos de la decisión anticipatoria. A continuación, se estudiarán las medidas autosatisfactivas. Se averiguarán las razones que justifican su existencia, se revisarán los presupuestos de procedencia, y por último, se examinarán sus características. De inmediato se abordará el análisis de la tutela cautelar. Luego de examinar sus antecedentes, características y condiciones de admisibilidad, se buscará identificar las finalidades que actualmente cumplen tales medidas y el tema se cerrará con un estudio de las diferencias entre la tutela cautelar y la tutela anticipatoria de la cual forman parte las decisiones interinales y las medidas autosatisfactivas. Con esta base, se procederá al estudio de la tutela administrativa en la ley de propiedad intelectual y en él se definirá y contestará la pregunta que es el tema de esta tesis de grado.

El tercer capítulo será dedicado a exponer la metodología de la investigación. Luego de relatar los aspectos esenciales y secundarios y la modalidad de la investigación, el capítulo se cerrará con la puntualización del procedimiento metodológico empleado para la recolección de la información, la determinación de las fuentes de la investigación y la especificación de los métodos de procedimiento y análisis a utilizarse.

En el cuarto capítulo se particularizará la descripción de la propuesta. Se formulará el Proyecto de Ley Reformatoria del libro V de la Ley de Propiedad Intelectual. Se harán sugerencias metodológicas para su ejecución y se planteará su factibilidad y validación.

En el quinto y último capítulo se resumirán las conclusiones y se plantearán las recomendaciones.

Al final se incluirán la bibliografía y los anexos.

## **CAPÍTULO I**

### **ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA**

#### **1.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO**

En su afán de promover, apoyar y proteger la propiedad intelectual, conceptualizada como vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, en mayo de 1998, el Congreso Nacional expidió la Ley de Propiedad Intelectual<sup>1</sup>, a través de cuya normativa buscó cumplir un triple propósito: a) reunir en un solo cuerpo legal toda la preceptiva relativa a la propiedad intelectual; b) efectuar una revisión y actualización de sus instituciones y procedimientos; y, c) realizar un reajuste de sus regulaciones, a fin de armonizarlas con las contenidas en los convenios y tratados internacionales de propiedad intelectual vigentes en el Ecuador.

Frente al reconocimiento de que la protección de la propiedad intelectual es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya observancia, promoción y prevención le corresponde al Estado, el legislador incluyó por primera vez, dentro de los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, una tutela de carácter administrativo, encargando su aplicación al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial IEPI y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE.

Su inserción generó y ha seguido generando, cada vez con más fuerza, una serie de interrogantes respecto al alcance y naturaleza jurídica de las medidas que forman parte de esta tutela, especialmente a consecuencia del desarrollo doctrinal y jurisprudencial –particularmente internacional- que han tenido figuras nuevas en el derecho procesal civil, como la tutela anticipatoria y las medidas autosatisfactivas. El debate sobre el carácter cautelar de las medidas, es más recurrente sin que exista acuerdo entre los involucrados.

Esta incertidumbre, agravada por una deficiente e imprecisa regulación legal, desajustada, en no pocos casos, a la normativa prevista en tratados y

---

<sup>1</sup> Publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de Mayo de 1998.

convenios de propiedad intelectual, de los cuales el Ecuador es parte, ha incidido directamente en una vacilante y hasta contradictoria actuación de los órganos con competencia para el ejercicio de la tutela administrativa, especialmente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, que requiere urgentemente ser corregida en beneficio del objetivo central de la ley: la defensa de los derechos intelectuales.

Mantener la situación solo conduciría a una degeneración de la institución. Similares causas son procesadas y resueltas de modo diverso. Hay inseguridad, disparidad e impotencia.

## **1.2. NECESIDADES A LAS QUE RESPONDE**

La propuesta de intervención que se plantea responde a la siguiente necesidad:

¿Hasta qué punto el régimen de la tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, en la forma en que se encuentra establecida actualmente, es una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual?

Por tal razón, hay una variable única que consiste en la efectividad en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Esta variable está compuesta por los siguientes indicadores:

- El número de medidas contenidas en la tutela administrativa.
- La diversa interpretación de las normas que fundamentan las peticiones de tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual vigente en derechos de autor, propiedad industrial y obtenciones vegetales.
- El nivel de sujeción a los tratados y convenios internacionales de propiedad de la vigente Ley de Propiedad Intelectual en el campo de la tutela administrativa.
- La disparidad en la aplicación de la tutela administrativa en las resoluciones de los funcionarios administrativos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y más autoridades con competencia para resolver sobre la tutela administrativa.

- La pertinencia y oportunidad de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual.
- La uniformidad en los procedimientos y en las resoluciones administrativas frente a unos mismos casos de violación o presunta violación de los derechos de propiedad intelectual

Si bien hay una necesidad principal a la que responde la propuesta de intervención, en torno a ella surgen otras interrogantes:

- ¿Son suficientes las medidas contenidas en la tutela administrativa para garantizar de modo efectivo los derechos de propiedad intelectual?
- ¿Son las medidas, los procedimientos u otros factores los que impiden una defensa efectiva de los derechos de propiedad intelectual?
- ¿Las facultades de las que se hallan investidas las autoridades en la tutela administrativa están diseñadas para una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual?
- ¿De qué manera incide en la tutela de los derechos de propiedad intelectual la falta de armonía entre la legislación nacional y los tratados y convenios internacionales de propiedad intelectual?
- ¿La adopción de otras formas de tutela desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia extranjera contribuirá a la defensa de los derechos de propiedad intelectual?

### **1.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA**

#### **1.3.1. OBJETIVOS GENERALES**

**1.3.1.1.** Determinar si el régimen de la tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, en la forma en que se encuentra establecida actualmente, es una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual.

**1.3.1.2.** Elaborar un Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Propiedad Intelectual para que la tutela administrativa sea una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual.

### **1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**1.3.2.1.** Analizar el marco regulatorio actual de las medidas contenidas en la tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual.

**1.3.2.2.** Evidenciar si la tutela administrativa contenida en la Ley de Propiedad Intelectual guarda concordancia con los tratados y convenios de propiedad intelectual suscritos por el Ecuador como Estado Parte.

**1.3.2.3.** Determinar si las normas que regulan la tutela administrativa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual deben ser modificadas.

**1.3.2.4.** Descubrir otras formas de tutela de los derechos de propiedad intelectual en la doctrina y jurisprudencia extranjera.

**1.3.2.5.** Determinar cuál de las otras formas de tutela puede ser aplicada al caso ecuatoriano.

**1.3.2.6.** Adecuar la Ley de Propiedad Intelectual en materia de tutela administrativa a los tratados y convenios de propiedad intelectual ratificados por el Ecuador como Estado Parte.

### **1.4. JUSTIFICACIÓN**

Imaginemos que una persona compone una canción y la lanza al mercado y que una empresa productora de discos, sin autorización de su autor, introduce en los circuitos comerciales cientos de discos con esa canción. Es evidente que frente a la violación o inminente violación de un derecho de propiedad intelectual su titular, persona, natural o jurídica, debe contar con dispositivos expeditos para proteger su derecho. Pero no basta la simple existencia de los mecanismos, hace falta que éstos sean oportunos, eficaces y diversos.

En efecto, dado que la propiedad intelectual comprende a los derechos de autor, a la propiedad industrial y a las obtenciones vegetales, la tutela administrativa debe considerar las diferentes formas de violación de tales derechos. Es indiscutible que no se podrá dar la misma solución frente a la realización próxima de una obra musical cuya presentación se efectuará sin la

autorización del creador de la obra, que aquel que está vendiendo un remedio falsificado.

Las medidas que se pueden decretar, los fines que ellas persiguen, los requisitos que deben cumplir, los procedimientos para su otorgamiento, el contenido de las resoluciones, los funcionarios con competencia para dictarlas y, en general, todo cuanto a ellas concierne, debe responder a un sistema normativo coherente, claro, armónico.

Por ello, las normas que regulan la tutela administrativa deben estar redactadas en forma clara y completa sin contradicciones ni vacíos. Además, dado que los tratados y convenios suscritos por el Ecuador forman parte de su ordenamiento jurídico en una escala infra constitucional pero supra legal, las normas de la Ley de Propiedad Intelectual deben guardar sujeción con las contenidas en los tratados y convenios de la materia.

Sólo de esta manera las autoridades que expidan resoluciones dentro de los procedimientos administrativos de tutela contarán con un marco regulatorio que les impedirá resolver de manera distinta unos mismos casos y evitará disparidad en los procedimientos y en la aplicación de las medidas.

Conviene, pues, formular una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que brinde respuestas administrativas urgentes, que fortalezca la defensa de los derechos de propiedad intelectual y que torne al sistema tutelar en eficaz y eficiente.

## **1.5. RESULTADOS ESPERADOS**

El producto central que se obtendrá de esta propuesta de intervención es un Proyecto de Ley Reformatoria del Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual que cumpla con los objetivos generales y específicos planteados para este trabajo de investigación y solucione las fallas que existen en la Ley de Propiedad Intelectual en el actual régimen de la tutela administrativa.

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

#### 2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA

Antes de abordar el análisis de las tutelas cautelar y anticipatoria y de las medidas autosatisfactivas en el presente capítulo, que permita comprender cuál es la naturaleza jurídica contenida en la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual en nuestra legislación, es imprescindible describir, en forma sucinta, el contexto histórico-jurídico en el que se originaron estas nuevas figuras procesales (tutela anticipatoria y medidas autosatisfactivas), así como las fuentes que sirvieron de inspiración y modelo para su desarrollo, pues, su propuesta como nuevas vías de protección ocupa, en la actualidad, un lugar preeminente en el foro procesal.

Desde la instauración del Estado de Derecho que fijó los pilares sobre los que se levanta tanto la estructura y funcionamiento de todo el aparato estatal cuanto el ordenamiento jurídico al que debe estar sometido el ejercicio del poder, se entregó al Estado la función de administrar justicia y con ello la de tutelar los derechos subjetivos de los ciudadanos.

A partir de aquel momento, el derecho procesal empieza a adquirir protagonismo, para posteriormente encontrar su autonomía como rama del derecho. Durante la vigencia del Estado Liberal de Derecho, hasta antes del siglo XX, sólo se realizaron trabajos en torno a los procedimientos o trámites a seguir, y es en los últimos años del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX que se desarrollan verdaderos principios e institutos procesales, gracias al apareamiento de estudios invaluable de la escuela procesal alemana e italiana, que se expandió por España e Iberoamérica.

Fueron los estudios del derecho de acción como derecho autónomo, la jurisdicción como actuación del derecho objetivo y el carácter público del proceso<sup>2</sup>, los que permitieron definir la estructura del proceso de tutela ordinaria,

---

<sup>2</sup> PROTO PISANI, Andrea, *Las tendencias actuales del derecho procesal civil en Italia*, <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1376/4.pdf>.

y al que se lo consideró como modelo a seguir para la resolución de todo tipo de conflictos puestos a conocimiento del juez; proceso conformado por un conjunto de actos que necesariamente debían cumplirse ordenada y cronológicamente en los tiempos (generalmente determinados en la norma), con el fin de garantizar que la sentencia del juez sea dada con la mayor certeza posible, en resguardo de la justicia y de la seguridad jurídica.

Pronto se reparó en el hecho de que no todos los conflictos se podían resolver bajo un mismo esquema, con procesos que duraban un largo tiempo, como eran los de cognición plena, por lo que se crearon nuevos procedimientos sumarios y aparecieron las medidas cautelares que, en un inicio, eran sólo accesorias al proceso de ejecución forzada. Pese a esto, el desarrollo doctrinario de la tutela ordinaria concentró toda su atención en el proceso de conocimiento principal, dejando a un lado el estudio de las tutelas sumarias.

Con el paso al Estado Social de Derecho y la llegada de un nuevo catálogo de derechos subjetivos (los derechos económicos, sociales y culturales), se puso en evidencia la necesidad de crear otro tipo de tutela. Buena parte de estos nuevos derechos, por sus características especiales (como el ser infungibles y extrapatrimoniales), no encontraban una adecuada y oportuna protección con la tutela ordinaria. Desde entonces se pensó que se debían crear *tutelas diferenciadas* (término acuñado por la italiana PROTO PISANI Andrea), no con el objeto de desplazar y reemplazar a las formas ya establecidas de la tutela ordinaria, en virtud de que hay conflictos -quizás la mayor parte- que necesariamente deben ser resueltos por tutela ordinaria; sino que junto a ella, se debe brindar una adecuada protección a aquellos derechos que, por sus características peculiares, no soportan el tratamiento de la clásica tutela.

La idea era reencontrar al derecho sustancial y al derecho procesal que se habían separado peligrosamente -y en el que iba prevaleciendo el rito formalista sobre el derecho sustancial- en una relación de interdependencia. Además, se debía dar cumplimiento al “valor también democrático” de la *eficacia* de la jurisdicción, que según PEYRANO, ya estaba recogido en la Constitución Italiana de 1947, pero que encontró su auge desde su consagración en el Derecho Español con la Constitución de 1978 y con el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esto llevó a reflexionar y discutir sobre la lentitud del “proceso de conocimiento pleno” (tutela ordinaria), la importancia de crear “procedimientos especiales” que en Italia dio como fruto inmediato el procedimiento especial en material laboral, y la necesidad de retomar la atención a las tutelas sumarias que, hasta entonces, solo habían sido estudiadas con un relativo grado de importancia en el seno de las medidas cautelares, con el fin de hacer realidad los principios de economía procesal y sobre todo de eficacia y de efectividad.

Esta preocupación tuvo eco en el VII Congreso Mundial de Derecho Procesal realizado en 1983, que se celebró con el lema “Effectiveness of judicial protection and constitutional order”; en el IX Congreso Mundial del Instituto Internacional de Derecho Procesal de Holanda, realizado en Utrecht en agosto de 1987 con la frase “Justice and efficiency”; y en el XI Congreso Mundial de Derecho Procesal realizado en Viena, en el que se discutió sobre “el buen servicio de justicia brindado en el tiempo oportuno”.

En este contexto se presentaron las denominadas *tutelas de urgencia* que, como una de las manifestaciones de la tutela diferenciada, se caracterizan por dar una respuesta jurisdiccional rápida y oportuna a situaciones que no soportan la duración de los procesos de tutela ordinaria porque de someterse a ellos, resultarían seria o irreversiblemente afectados los derechos materiales exigidos por las partes. Es decir, las tutelas de urgencia nacen en contraposición a la tutela ordinaria que resulta lenta para la resolución efectiva y oportuna de determinados conflictos que necesitan de la inmediata y oportuna tutela jurídica. Esta tutela estaría conformada en particular por tres “técnicas” que satisfacen su objetivo: *tutela cautelar*, *tutela anticipatoria* y *medidas autosatisfactivas*.

En este sentido, en el X Congreso Provincial de Derecho Procesal de 1996, se determinó que “el proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas situaciones cuya solución no admite demoras. Las diligencias cautelares son sólo una especie de las mismas, pero también se integra con otras: las medidas autosatisfactivas, las sentencias anticipatorias, el habeas corpus, etc.”

Con estos antecedentes, la mayoría de la doctrina contemporánea considera que la tutela diferenciada, en contraposición a la tutela ordinaria, abarca entre una de sus manifestaciones a la tutela de urgencia, la que a su vez

está conformada junto con otras técnicas por la *tutela cautelar*, *tutela anticipatoria* y *medidas autosatisfactivas*.

Se aclara, sin embargo que, en la doctrina, para PEREZ RAGONE, la tutela se clasifica en auto tutela y heterotutela; esta última puede llevarse a cabo por vías ordinarias y por vías diferenciadas; estas a su vez pueden ser: a) tutelas de urgencia: medias cautelares, anticipatorias, autosatisfactivas y acción de amparo, b) tutelas conminatorias: figura del astriente, la conminación y el contempt of court del common law, y c) tutelas de realización: proceso monitorio, injuctions y también las medidas autosatisfactivas.

Para MONROY, la clasificación de la tutela diferenciada se divide en tutela preventiva (tutela inhibitoria y declaración de certeza) y en tutela de urgencia (medidas cautelares, anticipatorias y autosatisfactivas, que tendría como especie a la ejecución de sentencia impugnada). PEYRANO Jorge y CAVA Claudia, comparten el criterio de que la tutela de urgencia se divide en medida cautelar, autosatisfactiva y anticipatoria; a diferencia de BERIZONCE que, en similar acuerdo con MORELLO, sostiene que la tutela de urgencia se divide únicamente en tutela cautelar y tutela satisfactiva, y que esta última contendría a las medidas interinales o anticipatorias y a las medidas autosatisfactivas o de satisfacción inmediata

Con relación a la tutela anticipatoria, es conveniente recordar que su consagración como figura procesal, diferente de otras -y que se puede calificar como un fenómeno reciente-, es atribuible a la doctrina brasileña y a su consagración en el año de 1994 en el código procesal civil del Brasil, en el Art. 273. Se trajo, pues, al mundo procesal un nuevo instituto, independiente de otras formas de tutela, que se gestó en años anteriores: sea como creación pretoriana (caso argentino), como una forma de medida cautelar (en particular como aplicación de medida cautelar genérica) o incluso como proyectos de ley que no llegaban a concretarse.

La tutela anticipatoria para abrirse camino, tuvo como antecedentes: *por un lado*, los estudios de medidas cautelares realizados por los maestros de la escuela italiana (Chiovenda, Carnellutti y Calamandrei) quienes desde entonces ya mencionaron, primero, la posibilidad de que el juez, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, pudiera tomar otra medida cautelar no contemplada taxativamente en la ley denominada "medida cautelar genérica o

innominada”; segundo, expusieron que la medida cautelar no sólo aseguraba el resultado eficaz del proceso (conservando el estado de hecho o de derecho existentes), sino que también habían medidas cautelares innovativas que podían modificar tal estado de hecho o de derecho; y, tercero, que fruto de estas medidas innovativas, en algunos supuestos, éstas consistirían en adelantar los efectos de la sentencia final (incluso Calamandrei al realizar su clasificación de las medidas cautelares, identifica en su tercer grupo a la “Anticipación de providencias decisorias” que son el equivalente de las medidas anticipatorias). La doctrina brasileña criticó a la escuela italiana, y como resultado separó la tutela anticipatoria de la tutela cautelar, teniendo como base la oposición al criterio del “*nulla titulo sine condition*” y el hecho de “desfigurar” a la tutela cautelar para que cumpla otra función que no sea la de asegurar la eficacia de la sentencia, porque anticipar los efectos de la sentencia le corresponde a una forma diferente de tutela-anticipatoria- y no a la cautelar.

Por otro lado, tuvo como fuente de inspiración a figuras del derecho comparado:

a) En el sistema de los **référé**s del derecho francés, a los que adhieren también Bélgica y Holanda, conformado por un procedimiento denominado *avant dire droiten* con el que se entabla un proceso diferente del principal para “satisfacer anticipadamente el objeto pretendido” de forma total o parcial y cuyos presupuestos de procedencia son el que existan motivos de urgencia, verisimilitud del derecho y que el peticionante demuestre que la parte contraria no presenta una contestación *sérieus*; la imposición de un *référé* posibilita que su despacho pueda ser objeto de un nuevo proceso principal.

El sistema de *référé* tiene como el antecedente más antiguo al Edicto del Chalet de 1665<sup>3</sup>. Existen diferentes tipos de *référé*s: *référé clásico*, *remis en état*, *référé- provisión*, *référé injontion de payer o de faire*, *référé preventivo* y las *sur requête*.

b) En los **provvedimenti d’urgenza** del art. 700 del Código de Procedimiento Civil de Italia, que siguiendo lo desarrollado en la doctrina italiana, solo pueden ser aplicadas bajo la figura de la cautela general. Ha sido la

---

<sup>3</sup> HURTADO REYES, Martín, *Tutela jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Lima-Perú, 2006

jurisprudencia la que a través del artículo mencionado ha aplicado tutelas anticipatorias.

**c) Los *summary procurements* del common law.**

En relación a la medidas autosatisfactivas, su nacimiento se debe a la creación doctrinaria del derecho argentino, cuyo mentor, PEYRANO Jorge W., ha inquietado a otros doctrinarios connacionales, y también ha generado un amplio debate en torno a su aplicación en otras latitudes. Medidas que el mismo PEYRANO señala, ya están presentes *de lege lata* en legislaciones como la de Italia, a través de la figura del *azione inhibitoria* y del *azione di remozione* que protegen el derecho a la intimidad prohibiendo o eliminando un acto ilícito; en Alemania, a través de la medida denominada “*einstweilige verfügung*”, otorgadas en casos de urgencia y consideradas como medidas provisionales, pero en particular por las medidas “*Leistungsverfügung*” o también denominadas “*Befriedigungsverfügung*” que tienen carácter satisfactivo, medidas todas ellas que solo llegan a ser objeto de un juicio principal cuando la parte afectada por la medida exige al juez que el peticionante interponga una demanda, y una vez ordenada aquella, si ésta no se presenta, se puede levantar la medida; en el Perú mediante las normas procesales “de urgencia”, que combaten las violaciones al derecho a la intimidad y que generan los efectos de las medidas autosatisfactivas; y finalmente, en Estados Unidos mediante el sistema de las *injunction* del common law.

Las fuentes de inspiración para las medida autosatisfactivas, fueron la doctrina italiana, y las figuras de las *injunctions* pertenecientes al common law, aplicadas por las cortes de Inglaterra y extendidas a Estados Unidos. Las *injunctions* se definen como “prohibiciones o mandatos incoados por el actor contra el demandado, que tratan de impedir actos injustos o inequitativos ante una acción posterior en un proceso”<sup>4</sup>, pertenecen a la jurisdicción de la equidad o *equity jurisdiction* y se aplican en casos excepcionales; es decir, cuando exista inminencia de daño irreparable que son considerados así por el hecho de no ser resarcibles económicamente.

---

<sup>4</sup> BARBERO, Osvaldo y CARBONE, Carlos A., *Crónica sobre aspectos de la tutela de urgencia cautelar y anticipatoria en el derecho europeo*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 465

Existen diferentes tipos de *injunctions*: *preliminary* or *temporary injunction*, *preventive injunctions*, *mandatory injunctions*, *permanent injunctions*, *restraining orders*, *interlocutory injunction* (que se equipara a la tutela anticipatoria porque se dicta en cualquier momento dentro del proceso), y *restraining order*. También en el sistema del common law se prevé, en caso de incumplimiento de estas medidas, el denominado “contempt of court”, medida que consiste en una multa pecuniaria o la sanción con la privación de libertad para la parte incumplidora, con el fin de constreñirla a cumplir con lo mandado por el juez.

Al referirse al sistema del common law, sostiene PEYRANO que “Por fin, es menester consignar que -desde antiguo- el Derecho angloamericano ha tutelado prestamente a las víctimas de los susodichos quebrantamientos (derecho a la intimidad) a través de la emisión de *injunctions*”.

### 2.1.1. TUTELA ANTICIPATORIA O INTERINA

#### **Naturaleza jurídica y características.-**

Como su nombre lo indica, la tutela anticipatoria es aquella que, reunidos ciertos requisitos, tiene por objeto anticipar, total o parcialmente, y de manera provisional e interina, lo pretendido por la parte requirente<sup>5</sup>, dentro del mismo proceso de conocimiento. En otras palabras, se adelanta el objeto de la pretensión, contenida en la demanda o en la reconvencción, sin prejuzgar ni interferir en la decisión final, por lo que no produce cosa juzgada (material y formal), que sólo llega con la sentencia de mérito.

La anticipación se justifica en la necesidad de evitar la consumación de un daño grave e irreparable o de difícil reparación<sup>6</sup>, actual o inminente, daño que

---

<sup>5</sup> El requirente puede ser el actor o el demandado; este último, en la reconvencción, en razón de que incorpora al proceso una pretensión autónoma e independiente a la del actor cuando contesta la demanda. (HURTADO REYES, Martín, *Tutela jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Lima, Perú, 2006, pág. 334; BERIZONDE ROBERTO, Omar, *Tutela anticipatoria en argentina (Estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra “Medidas Cautelares”, Rubinzal – Culzoni, Edición 1era., Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 149.

<sup>6</sup> “Es de destacar que la irreparabilidad resultará de la circunstancia de no poder recurrir al resarcimiento o la restitución al estado anterior, pues con ello se compensaría el daño pero no se eliminaría en sí misma la lesión ocasionada por su violación”. CAVA CLAUDIA, Alejandra, *‘Leading Case’ de la Corte Suprema: ‘Caso Camacho Acosta’*

se produciría por la sola prolongación del estado de insatisfacción del derecho reclamado en juicio, hasta tanto llegue la sentencia final. No se trata del peligro que se deriva de la demora del proceso para llegar a la sentencia, sino del peligro de daño irreparable o difícil reparación sobre el derecho (*periculum in damni*). También encuentra su fundamento en la necesidad de “distribuir la carga del tiempo en el proceso entre las partes litigantes, en la proporción de la evidencia del derecho del requirente y de la fragilidad de la defensa de la contraparte”<sup>7</sup>.

**Supongamos un accidente laboral que deja inválido a un obrero carente de recursos y cuyo único sustento era su trabajo. En el caso, la promoción de las vías corrientes puede demandar el transcurso de varios años, hasta que el accidentado perciba la indemnización correspondiente. Ello coloca a la víctima en situación de “perjuicio irreparable”, pues está en peligro su propia subsistencia, si es que no se arbitra una resolución anticipatoria que, total o parcialmente, mande abonar la indemnización, si es que concurren también los otros recaudos de procedencia**<sup>8</sup>.

La tutela anticipatoria, rompiendo el principio de *nulla executio sine titulo*, busca proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas, urgentes, ante la inminencia de un peligro grave e irreparable para el peticionante que amenace con la frustración misma de la tutela perseguida, por la desmesurada e irrazonable duración del proceso, “otorgándole una atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la sentencia futura con autoridad de cosa

---

(¿Medida cautelar innovativa o resolución anticipatoria?)”, en GREIF, Jaime, *Medidas Cautelares*, Rubinzal – Culzoni, Edición 1era, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 295.

HURTADO REYES, Martín, en su obra “*Tutela jurisdiccional diferenciada*” aclara que “PEREZ RAGONE precisa que hay ‘irreparabilidad’ cuando los efectos del daño sobre el derecho no son reversibles; ahora bien, cuando los efectos del daño son reversibles, el daño será de ‘difícil reparación’, si las condiciones económicas del demandado no autorizan a suponer que será efectivamente reparado. El daño también es de ‘difícil reparación’ si difícilmente podrá ser precisamente individualizado o cuantificado.”, pág. 352.

<sup>7</sup> MARINONI, Luiz Guilherme, *Tutela Anticipatoria*, artículo compilado por GREIF Jaime, en su obra *Medidas Cautelares*, Rubinzal – Culzoni, Edición 1era, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 404 ; MARINONI, Luiz Guilherme, citado por HURTADO REYES, Martín en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Lima, Perú, 2006, pág. 340.

<sup>8</sup> PEYRANO, Jorge W., *Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 273.

juzgada material”<sup>9</sup>. “La anticipación se da ante situaciones en que la demora significada por el juicio deja de hecho sin posibilidades de satisfacerse la pretensión, aun cuando fuere perfectamente fundada en derecho”<sup>10</sup>.

En excepcionales ocasiones, en función de un bien jurídico superior, dispensan un pronunciamiento definitivo e inmediato sobre el objeto mismo de la pretensión, que agota y consume el objeto de la litis y que hace innecesaria la continuación del proceso (por la irreversibilidad de hecho de sus efectos, análogos al propio pronunciamiento de fondo -inclusive en cuanto a su ejecutoriedad-), o la iniciación de una posterior acción principal para evitar su caducidad. Se trata, pues, en estos supuestos excepcionales, ya no de medidas anticipatorias cuyos efectos pueden ser posteriormente revocados, sino de medidas autosatisfactivas. Muy conocido resulta el ejemplo proporcionado por Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios, por el cual “Una pareja de esposos, miembros del credo religioso conocido como Testigos de Jehová, se niega terminantemente a que su hijo reciba una transfusión de sangre que, por otro lado, es determinante para tenerlo con vida. La demora en resolver si la decisión de los padres es más importante que la vida de su hijo, va a acabar de manera desastrosa la vida de él”<sup>11</sup>.

La doctrina procesal contemporánea, de forma unánime, considera que la tutela anticipatoria es una especie del género de los “procesos urgentes”<sup>12</sup>, caracterizados todos ellos por reconocer que, en su seno, el “factor tiempo” y los

---

<sup>9</sup> PÉREZ RAGONE, Alvaro, *Introducción al Estudio de la Tutela Anticipatoria*, Jurisprudencia Santafesina, No. 26., pág. 38, citado por el Dr. Heriberto Hocsmán en el sitio web justiniano.com (buscador jurídico argentino).

<sup>10</sup> RIVAS, Adolfo A., *La satisfacción anticipada de la pretensión*, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra “Medidas cautelares”, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 242. En el mismo sentido Carnelutti afirma que se trata de anticipar proveimientos que si recayesen en el momento normal perderían en todo o en parte su eficacia.

<sup>11</sup> MONROY GALVEZ, Juan y MONROY PALACIOS, Juan, *Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apuntes iniciales*, artículo compilado en la obra *Memorias del Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal*, Mérida, ACAMID, 2000, pág. 92.

<sup>12</sup> Según PEYRANO, citado por GOZAÍNÍ, Osvaldo, en su obra *Elementos de Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2005, pág. 501, existen procesos urgentes cuando “concurren situaciones que exigen una particular presta respuesta y solución jurisdiccional”. MONROY GALVEZ, al referirse a la tutela urgente señala que son situaciones que no soportan el tratamiento brindado por la tutela ordinaria.

“principios de eficacia, efectividad y celeridad”, poseen una relevancia superlativa en la realización de la justicia y en la concesión de tutela efectiva.

Un sector de la doctrina<sup>13</sup>, considera que los procesos urgentes son de tres especies: a) tutela anticipatoria, b) medidas autosatisfactivas y c) tutela cautelar. En cambio, otro sector al que pertenecen autores como Roberto Omar BERIZONCE y Augusto MORELLO, considera que los procesos urgentes sólo son de dos especies: a) tutela cautelar y b) tutela anticipatoria, pero que ésta, a su vez, comprende dos clases de providencias: a) decisiones provisionales o de protección interinal y b) medidas autosatisfactorias o de efectividad inmediata. Se trata de una disidencia de carácter formal que no afecta lo que en el fondo es la tutela anticipatoria.

Según BERIZONCE<sup>14</sup>, la tutela anticipatoria confiere a los jueces una potestad genérica, discrecional, provisional, diferenciada e innominada: **a) genérica**, porque no atiende a casos específicos, sino que es susceptible de aplicarse a todos los indiferenciados supuestos en que concurran los presupuestos que la habilitan, para ser actuada en un marco de limitada libertad y prudencia. No obstante, es importante precisar, que, según algunos autores, la tutela anticipatoria al adelantar la ejecución de la pretensión, se la puede aplicar únicamente en procesos que buscan sentencia de condena y no en aquellos procesos que tienen por objeto declarar un derecho o constituir una situación jurídica, atento, además, a su característica de provisionalidad<sup>15</sup>, **b)**

---

<sup>13</sup> El X Congreso Provincial de Derecho Procesal, celebrado en Venado, Tuerto, en agosto de 1996, al formular su Primera Conclusión señaló que “el proceso urgente constituye una categoría amplia caracterizada por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas situaciones cuya solución no admite demoras”. El XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Santa Fe, en 1985, concluyó que la categoría de “proceso urgente es más amplia que la de proceso cautelar”. El XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal celebrado en Santa Fe, en Junio de 1995 y las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, celebradas en septiembre de 1996, concluyeron que el proceso urgente “abarca también las denominadas resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactivas.

<sup>14</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, *La tutela anticipatoria en Argentina (estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)*, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra “Medidas cautelares”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, págs. 143 a 168.

<sup>15</sup> HURTADO REYES, Martín, *Tutela jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Lima, Perú, 2006, pág. 347; PEYRANO, Jorge W., *Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria, Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra “Medidas cautelares”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 272.

**discrecional**, porque le corresponde al juzgador realizar una valoración del *periculum in mora* y el *bonis fonus iuris* en las especies del daño inminente e irreparable<sup>16</sup>; esto es en los presupuestos de procedencia para que la tutela pueda ser otorgada en cualquier tiempo, una vez que se hubiere presentado la demanda principal<sup>17</sup>, **c) provisional**, tanto porque sus efectos no producen cosa juzgada<sup>18</sup> y quedan supeditados al resultado final de la litis, cuanto porque la medida mantiene su eficacia sólo en tanto dure la situación fáctica en que se sustenta<sup>19</sup>, pudiéndose modificar, no en revisión, sino en una mayor progresión

---

Sin embargo, PÉREZ RAGONE, en su artículo "*Introducción al estudio sistemático de la tutela anticipatoria*" Jurisprudencia Santafesina N. 26, pág. 38" citado por HURTADO, Martín, en su obra "*Tutela jurisdiccional diferenciada*" Editorial Palestra, Lima-Perú, 2006, pág. 348, discrepa con esta posición al señalar que "-Con todo, limitar la posibilidad de la concesión de las resoluciones sumarias apenas al caso de la tutela de condenación, no constituye una correcta postura para quien tiene presente en su raciocinio la problemática de la efectividad del proceso-". Con lo cual, abre la posibilidad de concesión de tutela anticipatoria en casos concretos de tutela declarativa (...) en el sentido que alguien se podría valer de la declaración provisoria para determinar su comportamiento, y que tal declaración provisoria eliminaría la incertidumbre prejudicial que "si manifesta nella situazzione di coluiche, nel timore de compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilitá di gestire efficacemente i propri interessi sostanzali". En igual sentido se muestra BERIZONCE, Roberto, en su obra "la Tutela anticipatoria en argentina" artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra "*Medidas cautelares*", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 157.

<sup>16</sup> Dittrich L. citado por BERIZONCE, Roberto Omar, *La tutela anticipatoria en Argentina (estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 155.

<sup>17</sup> La doctrina argentina considera que la garantía constitucional de defensa impide que pueda dictarse una resolución anticipatoria sin antes haberse oído a la persona contra quien se la dicta. Esto supone, de otro lado, una cognición sumaria. La doctrina brasileña lo permite pues sostiene que está condicionada a una necesidad de no frustración del derecho.

<sup>18</sup> Según RIVAS, citado por CAVA, Alejandra, las resoluciones anticipatorias dan lugar a una categoría distinta de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material; es así que se genera la cosa juzgada provisional anticipatoria.

Aduce que, debido a la certeza provisional o "impropia" que se forma el juez en las resoluciones anticipatorias, en virtud de la convicción limitada, provisional e incompleta ("convicción Impropia") -no definitiva porque es susceptible de ser modificada por el juez o tribunal que juzgue el caso, nace esta categoría que se justifica al gozar de la característica de firmeza (que caracteriza al concepto de cosa juzgada) y producir efectos jurídicos según su contenido; de esta manera, tal medida se mantiene firme y vigente mientras perdure la realidad bajo la cual se dictó.

<sup>19</sup> CAVA, Claudia Alejandra, sostiene que la naturaleza provisoria en las resoluciones anticipatorias se caracteriza porque una vez ordenada y firme no podrá ser alterada durante el transcurso del debate y conservará ese carácter hasta el dictado de la sentencia de mérito que, a modo de condición -suspensiva o resolutoria- importará la consolidación o revocación de la tutela que fuera adelantada.

del juicio; **d) diferenciada**, porque constituye una nueva y diversificada técnica de tutela de urgencia, distinta de la tutela ordinaria; y, **e) mutable o flexible**, puesto que aunque no se podría anticipar más allá de lo solicitado, y que será objeto de juzgamiento en la sentencia final, el juez estaría facultado para dictar una medida distinta, para limitarla, a fin de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios a quien debe soportarla; o incluso para levantarla<sup>20</sup>. A pesar de esta característica, la discrecionalidad propia de estas medidas impide que se las pueda dictar de oficio y que siempre respondan a una solicitud de parte, la que debe ser expresa.

Sus antecedentes legislativos y doctrinarios se encuentran en el Código de Procedimiento Civil Modelo para Iberoamérica de 1988, el Código General del Proceso Uruguayo de 1989, la reforma al Código de Procedimiento Civil brasileño del año 1994<sup>21</sup>, los Proyectos de Códigos Procesales Civil y Comercial de las Provincias de Buenos Aires 1997 y de Santa Fe, y en el Código Procesal Civil de la Provincia de La Pampa del año 2000. Un grupo de autores también incluye a la doctrina italiana y dentro de ella, al propio Calamandrei<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> En este sentido, HURTADO, Martín, en su obra "tutela jurisdiccional diferenciada" señala que en el desarrollo del proceso, por diferentes hechos se puede llegar a comprobar la inconveniencia de mantener la medida vigente (Por ejemplo: al proporcionarse prueba que no se tuvo en consideración al momento de dictar la medida). Como se ve, hay una clara discrepancia entre Cava y Hurtado.

<sup>21</sup> El artículo 273 del Código Procesal Civil de Brasil, modificado por la Ley 8952 del año 1994, ubicado dentro de las disposiciones generales de los procesos de conocimiento y no como parte de los procesos cautelares, dispone que: "El juez podrá, a requerimiento de parte, anticipar, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la demanda, desde que, existiendo prueba inequívoca, se convenza de la verosimilitud de la alegación y: I) Haya fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación, o II) quede caracterizado el abuso de derecho de defensa o el manifiesto propósito dilatorio del demandado. 1º) En la decisión que anticipa la tutela, el juez indicará, de modo claro y preciso, las razones de su convencimiento. 2º) No se concederá la anticipación de la tutela cuando hubiera peligro de irreversibilidad de la resolución anticipatoria. 3º) La ejecución de la tutela anticipatoria observará, en lo que corresponda, lo dispuesto en los incisos II y III del art 588. 4º) La tutela anticipatoria podrá ser revocada o modificada en cualquier tiempo, mediante decisión fundada. 5º) Concedida o no la anticipación de la tutela proseguirá el proceso hasta la sentencia final".

<sup>22</sup> Según MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos, ya Calamandrei en 1936 habría advertido que ciertas medidas cautelares decidían internamente una relación controvertida, de cuya indecisión podrían derivarse a una de las partes daños irreparables; en estas medidas, que el autor italiano denomina el tercer grupo o del grupo "c", la providencia cautelar consistía "precisamente en una decisión anticipada y provisoria del mérito, destinada a durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la relación controvertida se sobreponga la regulación de carácter estable que se puede conseguir a través del más lento proceso ordinario". (MARÍN, Juan Carlos, *Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil Chileno (doctrina, jurisprudencia y derecho comparado)*, Santiago de

“En Italia, el artículo 700 del CPC italiano, que regula el *“provvedimento d’urgenza”*, cada vez tiene mayor aplicación como forma de solución provisional y anticipada de la controversia. Según observa Proto Pisani,

**se trata de un procedimiento cautelar sumario: en presencia de condiciones entre la probable subsistencia del derecho accionable en vía ordinaria (*fumus bonis iuris*) y un *“periculum in mora”* “inminente e irreparable”, causado por la permanencia del derecho en un estado de insatisfacción por todo el tiempo necesario para obtener una sentencia de cognición plena, el titular del derecho puede obtener una medida idónea en el contenido, para asegurar o para anticipar, provisionalmente, los efectos de la futura decisión de fondo; la medida, característica de un conocimiento sumario ya que es superficial, provisional e instrumental respecto a la sentencia de conocimiento pleno<sup>23</sup>.**

### **Presupuestos de procedencia.-**

De acuerdo con la doctrina argentina inspirada a su vez en el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires<sup>24</sup>, la

---

Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004, págs. 237 y 238. También comparte esta idea De Lázari en su obra “La cautela material”).

<sup>23</sup> MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos, ob. cit. págs. 55 y 56. Según Hoczman, la reforma introducida por la ley 353/90 contempla dos proveimientos específicos que actúan a modo de tutela anticipatoria: a) la ordenanza por el pago de suma no contestada (puede disponer el juez hasta el momento final de la fase instructoria, para ordenar el pago de sumas no contradichas), y b) la ordenanza de “ingiunzione” a favor del acreedor de una suma de dinero o cantidad determinada de cosa fungible cuando el crédito está fundado en títulos de particular valor, o si existe peligro de grave perjuicio en la demora.

<sup>24</sup> Los artículos 65 y 66 del Proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires, que fueron compilados en el vigente artículo 231 del Código Procesal Civil de la Provincia de La Pampa del año 2000, mandan que: “Artículo 65.- *Tutela anticipatoria*. El juez podrá anticipar, luego de la traba de la litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvencción si: 1) Existe convicción suficiente acerca del derecho invocado. 2) Se advierta en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría daño irreparable al peticionante. 3) Se efectivice contracautela suficiente, salvo en los casos en que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200, el peticionario se encontrase exento de darla. 4) La anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva. La decisión no configurará prejuzgamiento. Artículo 66.- *Ulterioridades* El juicio seguirá hasta su finalización. Al tiempo de tal sentencia o durante la secuela del proceso, si cambiaren las condiciones, la tutela anticipada podrá quedar sin efecto. Procedimiento. Recursos. Modificación. Solicitada la tutela el juez designará audiencia con carácter de urgente, a la que serán citadas las partes interesadas. Concluida la misma y sin otra sustanciación, resolverá. El régimen de cumplimiento de recursos y las eventuales modificaciones de alcance y contracautela respecto de las decisiones sobre tutela anticipatoria y medidas autosatisfactivas, será el establecido”.

anticipación de la tutela sólo puede decretarse cuando concurren copulativamente las siguientes condiciones:

a) Que exista convicción suficiente acerca del derecho alegado. Se requiere, por tanto, “algo más” que la mera verosimilitud del derecho (*fumus bonis iuris*), presupuesto de las medidas cautelares. Es preciso que exista una fuerte probabilidad, aunque no necesariamente la certeza, de que el derecho invocado existe y que debe ser tutelado. Esto implica que la petición debe fundamentarse en prueba altamente probable que permita alcanzar aquel convencimiento.

b) Que se acredite en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría daño irreparable o daño de difícil reparación al peticionante<sup>25</sup>. En términos del Código de Procedimiento Civil brasileño “que exista temor fundado de daño irreparable o de difícil reparación”. Se sostiene por ello que en este tipo de tutela “prevalece la consideración del *periculum in damni* sobre el *periculum in mora*”<sup>26</sup>. “El *periculum in mora* en la tutela anticipatoria está constituido no por la temida desaparición de los medios necesarios para la formación o para la ejecución de la providencia principal sobre el mérito, sino precisamente por esa prolongación a causa de las dilaciones del proceso ordinario, del estado de insatisfacción del derecho del cual se trata en el juicio de mérito. En tal caso, la providencia recae directamente sobre la relación sustancial controvertida y constituye, por ello, una *declaración interina de mérito*, que genera una verdadera y propia cautela material”<sup>27</sup>.

c) Que se efectivice contracautela suficiente, salvo que se encontrare el peticionante exento de darla. Quien obtiene abusivamente una medida anticipatoria debe responder por los perjuicios causados al destinatario, en caso de que la medida sea revocada. Así, si en la sentencia de mérito se resuelve

---

<sup>25</sup> En el caso brasileño, alternativamente a este requisito, la medida anticipatoria puede operar en cuanto “esté configurado el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito dilatorio de la parte culpable”.

<sup>26</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, *La tutela anticipada en el derecho argentino*.

<sup>27</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, *La tutela anticipatoria en los procesos colectivos*, artículo compilado en la obra *Derecho Procesal*, XXI Jornadas Iberoamericanas, Lima, Universidad de Lima, Fondo Editorial, 2008, pág.311.

que el peticionante no tenía el derecho, surge la obligación de resarcir por los daños causados<sup>28</sup>.

**d) Que la anticipación, en fin, no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva.**<sup>29</sup> Se opone a su otorgamiento la circunstancia previsible de que, de la anticipación, se derivare irremisiblemente un perjuicio no susceptible de ser reparado. “Si, verbigracia, el objeto de la pretensión fuere la entrega de una cosa mueble consumible, cuyo uso importe destrucción o notable deterioro, resultaría imposible reponer la cosa anticipada a su estado anterior. Sin embargo, cabe interpretar que aun cuando la anticipación pudiera producir efectos irreparables, no existe obstáculo para concederla si, tratándose de derechos puramente patrimoniales, se prestare caución suficiente para satisfacer pecuniariamente los perjuicios que pudieren resultar”<sup>30</sup>.

#### **Contenido y efectos de la decisión anticipatoria.-**

La tutela anticipatoria debe ser actuada de modo prudente y equitativo pues se trata de evaluar situaciones configurativas de conceptos amplios, jurídicamente indeterminados, tales como “convicción suficiente”, “grado de urgencia”, o “daño irreparable”. De ahí la importancia de la aportación, sino de pruebas, al menos de criterios que provean al juez un cierto grado de convicción, y que, en cierta manera, brinden concreción a dichos conceptos indeterminados. Según Peyrano, la resolución en vez de asegurar la futura realización de un derecho (lo cual es propio de la cautelar) efectiviza inmediatamente el derecho material sometido a juicio y antes de que éste finalice.

---

<sup>28</sup> HURTADO, Martín, en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*, aclara que la contracautela debe entenderse no como presupuesto de procedencia sino como presupuesto de ejecución, por lo que ésta debe ser entregada una vez concedida la medida al peticionante. Existe además una relación inversamente proporcional entre la contracautela y la “verosimilitud” o “fuerte probabilidad”.

<sup>29</sup> Sin embargo, algunos autores relativizan el término “irreparable” o “irreversible” al sostener que en determinadas circunstancias en que exista confrontación de daño irreparable del peticionante y peligro irreversible de la otra parte, el juez deberá hacer un adecuado ejercicio de ponderación y proporcionalidad. (Abraham Vargas citado por HURTADO REYES, Martín, en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Lima-Perú, 2006, pág. 355; MARINONI, Luiz Guilherme, *Tutela Cautelar, Tutela Antecipatória e Execução imediata de Sentencia no Direito Brasileiro*, artículo compilado por GREIF Jaime en la obra *Medidas cautelares*, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2002, pág. 397)

<sup>30</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, pág. 154.

Para una parte de la doctrina argentina<sup>31</sup>, la tutela anticipatoria sólo podría tener lugar a solicitud de parte (esto es, no de oficio), luego de trabada la litis o, al menos, vencido el término para que la contraparte conteste, pues, se considera que una resolución dictada contra una persona cuyo derecho a ser oído no fuese ejercido plenamente, viola el derecho constitucional al debido proceso y no respeta la bilateralidad ni la contradicción. Por su parte, otros autores argentinos, así como la gran mayoría de tratadistas brasileros<sup>32</sup> opinan que aquella puede tener lugar *inaudita et altera pars* pues “el proceso constitucional no es sólo defensa en juicio sino, antes que todo, proceso útil y efectivo (no utilitarista ni concreto, sino confiable y eficaz)”<sup>33</sup>.

En aplicación del principio de congruencia, el contenido de la decisión que concede la medida anticipatoria, debe estar necesariamente vinculado a los alcances de la pretensión de mérito; con ello debe entenderse que no cabe anticipar más que lo pretendido. Esto no supone una contradicción con la característica de mutabilidad o flexibilidad de la medida, ya que, en tanto no exceda a la pretensión, el juez puede anticipar, total o parcialmente, los efectos de la tutela pretendida.

Más aún, en virtud de que la decisión se efectúa fundamentada en una cognición sumaria por parte del juez, atendiendo exclusivamente a la circunstancia de la causa al tiempo en que se dicta, lo decidido tampoco implica un prejuzgamiento porque se resuelve sobre la anticipación.

#### **Caducidad.-**

La decadencia de las medidas anticipatorias queda excluida tanto por el singular procedimiento a que están sujetas y la oportunidad en que se decretan, cuanto por no resultar instrumentales en relación al pronunciamiento final.

Finalmente, debemos indicar que frente a las críticas que se han vertido contra la tutela anticipatoria el maestro Morello ha sido terminante al señalar “Si el juez adquiere en los estadios preliminares del juicio un conocimiento cierto y suficiente de los hechos conducentes y se encuentra en aptitud de anticipar la

---

<sup>31</sup> Entre otros, María A. Gelli, Luis Herrero, Efraín Quevedo Mendoza.

<sup>32</sup> Osvaldo Gozaíni, Mabel de los Santos, Jorge W. Peyrano, Augusto Morello.

<sup>33</sup> GOZAÍNÍ, Osvaldo, ob. cit. pág. 509.

tutela provisional en ese tramo anterior ¿qué le impide hacerlo?. El tiempo de la justicia en esos tiempos se anticipa y no debe esperar a la sentencia definitiva. Postergar la solución sería malograr la tutela debida, que es continua y debe proveerse según las circunstancias de ese preciso y apropiado instante y no después”<sup>34</sup>.

### **Pautas de actuación para una decisión anticipatoria<sup>35</sup>.-**

El jurista argentino Adolfo Armando Rivas, en su ensayo denominado “La revolución procesal”, en el que también aborda el tema cautelar (o lo que se denomina como la justicia asegurativa o anticipatoria), señala algunos importantes conceptos, o “pautas de actuación”, que deberían tener en consideración, a manera de guía, los juzgadores al momento de evaluar su decisión cautelar.

**a)** La decisión anticipatoria requiere de un grado especial de convicción, generador de cuasi certeza, que solamente puede ser producido –como mínimo– por la consideración de la pretensión y de la defensa y de los elementos de juicio que tales postulaciones presenten, a saber: los hechos alegados, prueba documental acompañada, reconocimiento o desconocimiento de la misma, valor de los argumentos jurídicos aportados y, en general, posición de la demandada frente a las cargas procesales establecidas al momento de resolver sobre la anticipación y poder de convicción de las respectivas posturas y/o pretensiones.

**b)** Eliminación de la sustanciación mínima cuando medien razones de urgencia tales que puedan acentuar gravemente la irreversibilidad del daño.

**c)** Mantenimiento, en principio, de la decisión anticipatoria hasta la sentencia definitiva.

**d)** Correlación y contabilización con las medidas cautelares de modo que éstas puedan jugar de manera previa a la decisión provisional para asegurar su dictado o bien servir de instrumento para concretar la anticipación según lo impongan las circunstancias del daño.

---

<sup>34</sup> Citado por VARGAS, Luis A., *Teoría General de los Procesos Urgentes*, en *Medidas Autosatisfactivas. Parte General*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1999, pág. 87.

<sup>35</sup> Apuntes de clase, módulo “Medidas cautelares”.

e) Manejo ponderado de la anticipación, sus modalidades y contracautelas, teniéndose en cuenta para ello las situaciones personales de deudores y acreedores.

f) Se debe atender principalmente a la naturaleza de la relación sustancial de la cual es solicitada la medida<sup>36</sup>.

### 2.1.2. MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS O MEDIDAS DE EFECTIVIDAD INMEDIATA<sup>37</sup>

#### Concepto.-

“Son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables *inaudita et altera pars*<sup>38</sup>, y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles”<sup>39</sup>. Resaltándose su naturaleza no cautelar, se ha dicho también que, en circunstancias extremas, proveen respuestas idóneas y adecuadas a necesidades impostergables generadas por el riesgo de que el derecho sucumba; y excluyendo la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo. En estos supuestos, “el peticionario obtiene de entrada la satisfacción de su derecho sin haberse agotado el conocimiento del juez, porque la urgencia es más importante que la certeza; son casos en que corresponde ingresar sobre el fondo, generando una solución semejante a la decisión final”<sup>40</sup>.

Por medio de ellas, se confiere al juez la potestad de decidir tempranamente, casi siempre *in limine* y en *in extremis*<sup>41</sup> y de forma definitiva

---

<sup>36</sup> Pauta agregada por BERIZONCE, Roberto Omar, citado por ALSINA, Gómez Martha, PALACIOS Carmen Elisa y VILLAGRA, Jorge Noro, en su obra *Medidas Cautelares: Tutela Anticipada. Su aplicación en el Ámbito del Derecho Administrativo*.

<sup>37</sup> Se las identifica también con el nombre de cautela material o cautela satisfactiva (Morello) o de satisfacción inmediata (Kaminker) o autosatisfactorias (Berizonce) o de efectividad inmediata (Camps).

<sup>38</sup> BERIZONCE, Roberto, ob. cit., considera que no en todos los casos procede dictarlas *inaudita et altera pars*.

<sup>39</sup> DE LOS SANTOS, Mabel, *Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales)*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 357.

<sup>40</sup> ARAZI, Roland, *Medidas cautelares*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, pág. 1.

<sup>41</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, *La tutela Anticipatoria en Argentina*, artículo compilado por Jaime Greif en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires,

“sobre el fondo mismo de la pretensión, cuando por la singularidad del objeto litigioso se impone un pronunciamiento inmediato, por la inevitable frustración del derecho que habría de devenir si no se concediera ya la tutela. Como se ha subrayado, o se satisface la pretensión en ese momento o no podrá satisfacerse más, pues la lesión del derecho se habrá consumado irremediablemente”<sup>42</sup>.

Es de la esencia de estas medidas el ser autónomas, de modo que su vigencia y mantenimiento no dependen de la interposición contemporánea o ulterior de una acción principal<sup>43</sup>. Con su despacho favorable, se cumple de forma inmediata y definitiva, el objeto de la pretensión, la satisfacción del requerimiento urgente del postulante (de ahí su denominación de autosatisfactivas), por lo que no es necesaria la iniciación de una demanda principal para evitar su caducidad o decaimiento. Una vez concedida se “agota o consume” el objeto del proceso, ya por su naturaleza, ya porque no media interés de las partes en continuar o iniciar un proceso<sup>44</sup>.

Son la especie más privilegiada del género de los procesos urgentes y nacen como un nuevo instituto para subsanar las debilidades de la tutela cautelar ortodoxa<sup>45</sup> “Pensamos, pues, que una causa mediata del alumbramiento

---

Argentina, 2002, pág. 159. Adicionalmente, BERIZONCE, al referirse a esta característica, señala que “Es que tales medidas sólo pueden configurarse en casos de excepción, residuales, por manera que resulta opinable la necesidad de brindarle una cobertura legal”.

En igual sentido, DE LOS SANTOS, Mabel, se refiere a su carácter de excepcionalidad: “Es asimismo un medio de tutela rápida y extraordinaria, admisible restrictivamente ante la inexistencia de otra vía procesal eficaz”. (DE LOS SANTOS, Mabel, *Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales)*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 369.

<sup>42</sup> BERIZONCE, Roberto, ob. cit., pág. 160.

<sup>43</sup> Según PEYRANO, con ellas se remedia “la flaqueza propia de la teoría cautelar clásica, conforme a la cual sólo puede obtenerse una solución jurisdiccional urgente a través de la promoción de una cautelar que, ineludiblemente, reclama la ulterior o concomitante iniciación de un proceso principal, so pena del decaimiento de la respuesta jurisdiccional urgente obtenida”.

<sup>44</sup> PEYRANO, Jorge W., *La Medida Autosatisfactiva: uno de los principales ejes de la reforma procesal civil*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 215.

<sup>45</sup> El X Congreso Provincial de Derecho Procesal, celebrado en Venado, Tuerto, en agosto de 1996, al formular su Segunda Conclusión señaló que “La doctrina cautelar clásica es insuficiente para otorgar soluciones adecuadas a ciertas coyunturas urgentes. Su principal falencia consiste en exigir, ineludiblemente, la promoción de acciones

de la medida autosatisfactiva radica en la necesidad básica humana de darse herramientas verdaderamente nuevas (una tutela diferenciada urgente, en el caso), para dar respuestas eficientes a desafíos que no existían cuando se estructuraron las antiguas”<sup>46</sup>.

Respecto a la justificación de su existencia en los ordenamientos jurídicos, “han declarado las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal del Uruguay lo siguiente: “Las exigencias de la vida jurídica actual han determinado la necesidad de crear estructuras destinadas a la resolución urgente de pretensiones en forma definitiva al margen de la tutela cautelar y provisional clásicas”<sup>47</sup>. De otro lado, es evidente que en el tráfico jurídico existen conflictos que no son litigiosos o están cargados de poca litigiosidad, en los que existe una “obstrucción injustificada al goce de una situación jurídica de ventaja” que se pretende tutelar<sup>48</sup>.

De los ejemplos que se citan en aplicación de estas medidas, uno de los más interesantes es el que expone el profesor argentino Peyrano:

**Una empresa minera peruana desarrollaba actividades de extracción de zinc mediante el uso de galerías subterráneas construida debajo de la laguna de Naticocha. En el mismo lugar desarrollaba actividades análogas otra compañía minera peruana, habiéndose construido galerías subterráneas interconectadas para sendas explotaciones. La cantidad de agua existente se hallaba en pleno incremento como consecuencia directa y previsible en el presente año del efecto climático denominado “Fenómeno del Niño”, y por ello, está ejerciendo una presión muy fuerte**

---

principales posteriores para mantener la solución urgente lograda; acciones principales cuya promoción, muchas veces, no desean los justiciables requirentes”.

<sup>46</sup> PEYRANO, Jorge W., *Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 280.

<sup>47</sup> PEYRANO, Jorge W., ob. cit., pág. 268.

<sup>48</sup> BALCÁZAR QUIROZ, José, en su obra *Medidas autosatisfactivas* señala que: “En primer lugar, ya no estamos frente a una relación de tensión entre dos intereses jurídicamente relevantes, como sucede dentro de la lógica del proceso civil tradicional. Técnicamente, pues, no estamos frente a un litigio. Es un conflicto, desde luego, pero no puede ser calificado de ‘litigioso’, entendido por litis el sentido que le dio Carnelutti. Estamos, en cambio, frente a una *obstrucción injustificada al goce pleno de una situación jurídica de ventaja*. Y, si no hay justificación, o no puede concebirse justificación alguna que “juridifique” en cierta medida el comportamiento del autor, esto es, que aunque se “tiña” de carácter jurídico al citado comportamiento, lo que resta es *remover* el obstáculo a fin de liberar el despliegue de efectos jurídicos que corresponde a la situación de ventaja en condiciones normales.”

sobre las galerías construidas por ambas Empresas mineras, puesto que podía originarse en cualquier momento una catástrofe producto de la presión que ejerce el agua sobre las galerías subterráneas y en consecuencia la muerte de los trabajadores de las mencionadas empresas mineras y adicionalmente la pérdida de la infraestructura construida por las Empresas mencionadas. Ante ello la primera de las Compañías mineras solicitó y obtuvo el 11 de septiembre de 1997 del Juzgado de Primera Instancia Mixto de Cerro de Pasco una medida autosatisfactiva (no regulada expresamente por el Código Procesal Civil del Perú) a través de la cual se la autorizaba a colocar taponos de seguridad en sus instalaciones subterráneas a fin de evitar una catástrofe en las galerías de la concesión minera. La medida autosatisfactiva fue apelada por la otra empresa minera y la Corte Superior respectiva, por mayoría, la revocó por entender que violaba el principio de legalidad al no haber sido prevista por el codificador peruano. Poco tiempo después las aguas inundaron dichas instalaciones acarreado la pérdida de seis vidas humanas y daños materiales por veinticinco millones de dólares estadounidenses; todo en nombre de lo que no tiene el crisma de lo legal no posee existencia jurídica<sup>49</sup>.

#### Presupuestos de procedencia.-

En la doctrina y legislación argentina se establecen como presupuestos ineludibles para su procedencia<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> PEYRANO, Jorge W., *Un fuerte espaldarazo jurisprudencial a la medida autosatisfactiva*, citado por SLISARANSKY, Fabián Guillermo en su tesina denominada *El juez pretor y la medida autosatisfactiva*, Universidad de Belgrano, 2003, pág. 32.

<sup>50</sup> El art. 67 del Proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires dispone: Artículo 67 (*Medidas de efectividad inmediata*). En aquellos supuestos excepcionales en que concurren en modo evidente los siguientes requisitos: 1) Se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto. 2) Su tutela inmediata sea imprescindible, produciéndose en caso contrario su frustración. 3) No fuere necesaria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo. Se podrán disponer las medidas que la índole de la protección adecuada indique, bajo la responsabilidad del peticionario. Si el juez lo entendiere necesario requerirá contracautela. Por su parte, el artículo 232 del Código de Procedimiento en lo Civil y Mercantil de la Provincia de Chaco dispone: "Los jueces, a pedido fundamentado de parte respaldado por prueba que aparentemente demuestre una probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible y de que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente ordenar medidas autosatisfactivas. Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente". Los despachos favorables de medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de los siguientes recaudos y quedarán sujetos al régimen que a continuación se describe: a) Que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a Derecho según la legislación de fondo o procesal. b) Que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines. c) Los jueces podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de las mismas. No rigen en la materia los principios de instrumentalidad y caducidad, propios del proceso cautelar. d) Los jueces deberán despachar directamente la medida autosatisfactiva postulada, o

a) Que se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto o, cuando menos, una fuerte probabilidad<sup>51</sup> y aún la certidumbre de que el derecho material del pretendiente sea atendible por fundado<sup>52</sup>. En razón de la urgencia no es procedente la simple verosimilitud como tampoco la certeza absoluta.

b) Que su tutela inmediata sea imprescindible e inaplazable, produciéndose, en caso contrario, la frustración<sup>53</sup> del derecho objeto de la

---

excepcionalmente según fueran las circunstancias del caso y la materia de la medida, someterla a una previa y reducida substanciación, que no excederá de conceder a quien correspondiere la posibilidad de ser oído. e) El legitimado para contradecir una medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para impugnarla entre la interposición directa del recurso de apelación, que será concedido en su caso, con efecto devolutivo, o iniciar un juicio declarativo general sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de la decisión judicial impugnada. Elegida una vía de impugnación, se perderá la posibilidad de hacer valer la otra. También podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto de que acreditare *prima facie* la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente.”

<sup>51</sup> BOULIN, Alejandro, agrega al respecto que “parece que lo que resulta necesario que se revele con más fuerza al convencimiento del juez es el derecho de quien peticiona la medida, bastando la existencia de indicios suficientes para calificar la existencia de resistencia en el demandado y que tal resistencia es probablemente antijurídica”. (BOULIN, Alejandro, *Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX Congreso Nacional de Derecho procesal*, artículo compilado en la obra *Amparo. Habeas Data. Habeas Corpus*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires - Argentina, 2000, pág. 364.)

<sup>52</sup> Según Efraín Ignacio Quevedo Mendoza, este requisito “se confunde con el *fumus bonis juris* o verosimilitud del derecho que debe acreditar el peticionante de las medidas cautelares, sobre todo teniendo en cuenta que la certeza jurídica exigida al juez para la resolución de un litigio y para la atribución de un derecho –controvertido— a cualquiera de las partes, recién puede adquirirse –y solamente— después de una instrucción con amplias posibilidades de debate y respetando el principio del contradictorio (Podetti), o, en buen romance, de la bilateralidad de la acción como instancia proyectiva. Cosa que nunca sucede ni en las medidas autosatisfactivas ni en las precautorias ya que ambas se tramitan *inaudita et altera pars* o con un contradictorio muy reducido”. Y, agrega, “tanto en las medidas satisfactivas como en las cautelares, el juez tiene un conocimiento periférico o reducido de la cuestión, compatible con la urgencia del despacho de las medidas. Es lo que la jurisprudencia denomina *summaria cognitio* propia del proceso cautelar que impide un análisis profundo de las múltiples circunstancias de hecho y de derecho que rodean las relaciones jurídicas”, citado por SLISARANSKY, Fabián Guillermo en su tesina denominada *El juez pretor y la medida autosatisfactiva*, Universidad de Belgrano, 2003, pág. 21.

<sup>53</sup> HURTADO, Martín, en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada* sostiene que por la especial naturaleza de la controversia si no se dicta la medida autosatisfactiva oportunamente, producirá una “conculcación irreversible del derecho invocado por el actor o, en todo caso, no se ejercitaría la prevención de un daño” (HURTADO, Martín, *Tutela Jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Edición 1era, Lima, 2006, pág. 303).

solicitud, lo que las convierte en impostergables<sup>54</sup>. Esta es la razón para que la pretensión sólo quede satisfecha con su despacho. “El objeto procesal se agota por el acaecimiento del daño o por la consumación irreparable de los actos u omisiones que se propone prevenir de suerte tal, que cualquier acción ulterior que provee el ordenamiento procesal es insuficiente por inoportuna y abstracta”<sup>55</sup>. Según algunos autores sería el caso de la cesación inmediata de conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho, respecto de las cuales el sistema cautelar resulta ineficiente. Similar pretensión se canaliza a través de la acción de protección que también es un proceso urgente.<sup>56</sup>

c) Que no fuere necesaria la tramitación de un proceso autónomo de conocimiento, porque el interés del postulante se circunscribe a obtener la solución de urgencia requerida. Por lo mismo, no se extiende a la declaración de derechos afines.

d) Si el juez lo estimare necesario se efectivizará contracautela. En efecto, cuando se presumiere que la decisión pudiere causar a la contraparte un perjuicio de difícil reparación para su otorgamiento será necesario solicitar una contracautela. “El legitimado para contradecir el pronunciamiento también podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo afecta, en el supuesto de que acreditara *prima facie* la concurrencia del riesgo de sufrir un perjuicio de imposible reparación y prestara contracautela suficiente”.

---

DE LOS SANTOS, Mabel, en su obra *El amparo y la medida autosatisfactiva como vía procesal para la prevención del daño*, agrega que se trata de “el peligro de su frustración actual o inminente”.

<sup>54</sup> DE LOS SANTOS, Mabel, *Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales)*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 368.

<sup>55</sup> HURTADO, Martín, *Tutela Jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Edición 1era, Lima-Perú, 2006, págs. 303-304.

<sup>56</sup> BOULIN, Alejandro, al referirse a las observaciones del XIX Congreso celebrado en Corrientes, señala que “Mas allá de sus denominaciones diferentes, ambas instituciones (acción de amparo y medidas autosatisfactivas) tienen idéntica finalidad, pues reiteramos que *el amparo nació para lo urgente*, para aquellos casos en los que las vías normales y corrientes llegarían demasiado tarde.”

Ciertos autores entienden que el juez podría dictar medidas autosatisfactivas sin oír previamente a la contraparte<sup>57</sup> como regla general, y excepcionalmente podría mediar una breve sustanciación. Otros, en cambio, consideran que en todos los casos se debe escuchar previamente a la contraparte, salvo que medie una “fuerte probabilidad” cercana a la “certeza” del derecho, por lo que debería preceder algún tipo de sustanciación rápida, compatible con la efectividad de lo pretendido y con el carácter de urgente de la pretensión, antes de decretarlas.<sup>58</sup> Pero todos están de acuerdo en que los principios de bilateralidad y de contradicción deben estar garantizados por la apertura de la vía de impugnación una vez concedida la medida autosatisfactiva, existiendo disidencia con respecto a qué tipo de recursos se debería plantear aunque hay una clara tendencia mayoritaria en afirmar que debe ser la apelación con efecto devolutivo<sup>59</sup>. Y ante la falta de regulación se ha propuesto que se deben aplicar analógicamente aquellos adecuados para el régimen de medidas cautelares o que deberá ser el juez quien indique el régimen recursivo a seguir, para evitar desconcierto en la parte sobre la que recayó la medida<sup>60</sup>.

Existe, asimismo, discordancia de criterios con respecto al procedimiento para regularlas. Un grupo de la doctrina, encabezados por Jorge W. Peyrano, han señalado que el proceso más adecuado es aquel de estructura monitoria, en el que se obtiene una resolución favorable apenas se presenta una demanda que cumple con los requisitos de procedencia, y que se convertirá en definitiva

---

<sup>57</sup> Se ha argumentado al respecto que el impugnante puede deducir apelación o bien promover un juicio declarativo de oposición.

<sup>58</sup> DE LOS SANTOS, Mabel, sostiene en su obra *Medida autosatisfactiva y medida cautelar* que “mayor verisimilitud del derecho, mayor contracautela, y viceversa” (pág. 368). Comparte el mismo criterio ARAZI, Rolando; KAMINKER Mario E. y VARGAS Luis Abraham, citados por HURTADO, Martín en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*.

<sup>59</sup> HURTADO, Martín, *Tutela Jurisdiccional diferenciada*, Editorial Palestra, Edición 1era, Lima, Perú, 2006, pág.317.

DE LOS SANTOS, Mabel, en su obra *Medida autosatisfactiva y medida cautelar* cuando se refiere a los esquemas procesales de la medida autosatisfactiva contenidos en los Anteproyectos santafesino y el de la ciudad Autónoma de Buenos Aires señala que “5) El anteproyecto santafesino regula, por su parte, el procedimiento (despacho directo de la medida o, según el caso, previa y reducida sustanciación en la “posibilidad de ser oído”) y el régimen impugnativo que permite optar entre el recurso de apelación con efecto devolutivo o juicio declarativo sumario de oposición, que también carece de efectos suspensivos de la ejecución de la medida ordenada”, pág. 374.

<sup>60</sup> PEYRANO, Jorge W., *La Medida Autosatisfactiva: uno de los principales ejes de la reforma procesal civil*, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 220.

solo si no existe oposición alguna de la otra parte dentro del tiempo concedido (“acto procesal sujeto a condición resolutoria”). Otro grupo conformado por autores como BOULIN, Alejandro<sup>61</sup>, critican la mencionada postura, y defienden que si bien se podría legislar especialmente un proceso brevísimo para este tipo de medidas, no cabría inventar uno nuevo sino adaptarlo a las categorías existentes. Finalmente, existe un tercer grupo de autores, radicales, críticos a la incorporación legislativa de la medida autosatisfactiva, entre ellos PALACIO Lino y ROJAS Jorge, que sostienen que tanto estas medidas como la tutela anticipatoria “pueden hacerse efectivas a través de las medidas cautelares y de la acción de amparo”<sup>62</sup>.

BOULIN, Alejandro, al referirse a este tema señala que “puede advertirse con facilidad que en realidad el talón de Aquiles de las medidas autosatisfactivas lo constituye el canal procesal para hacerlas efectivas, en tanto según sea el camino, quedará garantizado o no el derecho de defensa”<sup>63</sup>.

JUNOY Juan Pico, conspicuo adversario de las medidas autosatisfactivas, señala que

**el gran problema que se apunta en contra de su admisibilidad radica en su propia autonomía respecto de un posterior proceso unido a la posibilidad de otorgarla *inaudita parte*, o con una audiencia rápida, por lo que se eliminaría o limitaría el derecho constitucional de defensa, sin establecerse con precisión el alcance o el contenido de la audiencia a la parte contraria...la realización de un proceso –por muy urgente que fuere– con la sola audiencia de una parte, comportaría, desde un punto de vista**

---

<sup>61</sup> BOULIN, Alejandro, en su obra *Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX Congreso Nacional de Derecho procesal*, resalta que dentro del XX Congreso Nacional de 1997, no se acogió en una de las conclusiones, la propuesta del proceso monitorio como vía de tratamiento a las medidas autosatisfactivas propuesto por la subcomisión “C” conformada por PEYRANO, Jorge, RAMBALDO, Juan Carlos y otros, pág. 377.

<sup>62</sup> BOULIN, Alejandro, *Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX Congreso Nacional de Derecho procesal*, artículo compilado en la obra *Amparo. Habeas Data. Habeas Corpus*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, págs.377-378

<sup>63</sup> BOULIN, Alejandro, *Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX Congreso Nacional de Derecho procesal*, artículo compilado en la obra *Amparo. Habeas Data. Habeas Corpus*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, pág. 375.

**práctico o real, la eliminación del principio básico de la bilateralidad, sin la cual difícilmente podría hablarse de la existencia de un proceso**<sup>64</sup>.

También manifiesta que las medidas autosatisfactivas no son más que “medidas cautelares autónomas”, que sólo poseen una mayor intensidad en la apreciación de los presupuestos clásicos del *periculum in mora* y del *fumus bonis iuris* de las medidas cautelares, llamados “fuerte probabilidad” y “perjuicio irreparable”<sup>65</sup>.

### **Características.-**

Las medidas autosatisfactivas gozan de las siguientes características:

a) Son autónomas y no instrumentales. Constituyen un fin en sí mismas por lo que no son accesorias ni están subordinadas a la iniciación de ningún otro posterior proceso sustantivo, y tampoco son susceptibles de caducidad alguna. “En efecto, se trata de una medida que genera un proceso autónomo en el sentido de que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo. Su dictado acarrea una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante (siempre que la medida autosatisfactiva sea consentida o que adquiera firmeza como resultado de la frustración de las vías impugnatorias interpuestas por el beneficiario de la misma)”<sup>66</sup>. Son, por lo mismo, irreversibles.

b) Son definitivas y no provisionales. Las medidas resuelven el fondo mismo de la pretensión por lo que producen la consumación del objeto de la pretensión. “Una vez emitida la resolución se habrá decidido definitivamente sobre un bien de la vida de una de las partes”.

---

<sup>64</sup> MORELLO, Augusto, *La tutela anticipatoria. Notas para acotar su perfil*, en *Avances procesales*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2003, págs. 345 y 346. En igual sentido QUEVEDO MENDOZA para quien la autonomía del procedimiento autosatisfactivo y la definitividad de su resolución violentan el derecho de defensa en juicio del destinatario de las medidas y dan prevalencia a un principio procesal (transitoriedad de la serie) en detrimento de los demás principios (igualdad de las partes, eficacia de la serie, imparcialidad del juzgador).

<sup>65</sup> JUNOY, Juan, *De las medidas cautelares a las autosatisfactivas*, Justicia: Revista de Derecho Procesal, J.M. Bosch Editor, Nº 1, Barcelona, España, Octubre, 2001.

<sup>66</sup> DE LOS SANTOS, Mabel, *Resoluciones Anticipatorias y Medidas Autosatisfactivas*, citado por SLISARANSKY, Fabián Guillermo, en su tesina denominada *El juez pretor y la medida autosatisfactiva*, pág. 36.

c) Son urgentes y, por ende, de ejecutabilidad inmediata. Porque de la insatisfacción de su pretensión en tiempo oportuno, deviene directa y necesariamente la frustración del derecho que se tiende a proteger<sup>67</sup>. Pero son de aplicación excepcional.

d) Son mutables o flexibles, de suerte que se las puede sustituir por otra medida más apropiada. Sin embargo, la medida autosatisfactiva procede exclusivamente a petición de parte. En ningún supuesto pueden decretarse de oficio.

Concluiremos el acápite destacando las palabras de Mabel de los Santos respecto a las medidas autosatisfactivas “En este orden de ideas cabe recordar que el mayor beneficio del instituto denominado ‘medida autosatisfactiva’ radica en su maleabilidad para acordar una protección rápida y, por ende, eficaz ante conductas o vías de hecho que afectan un interés tutelable, cierto y manifiesto”<sup>68</sup>.

### 2.1.3. TUTELA CAUTELAR O PRECAUTORIA<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Según, QUEVEDO MENDOZA, Efraín Ignacio, esta característica se confunde con el clásico *periculum in mora* exigido por las medidas precautorias tradicionales, las cuales si bien en la generalidad de los supuestos se dirigen principalmente a asegurar el cumplimiento de la sentencia, o a la conservación de bienes, pruebas o derechos, indirectamente, también, evitan un perjuicio irreparable para el solicitante de la medida, ya que de no concederse harían imposible arribar a una sentencia útil. Pero además, en otros supuestos, las medidas cautelares se dirigen derechamente a la solución de una urgencia (alimentos provisorios, guarda de personas, exclusión del hogar conyugal) y es palmario que de no ser concedidas se produciría un perjuicio de imposible reparación para el peticionante, citado por SLISARANSKY, Fabián Guillermo, ob. cit. pág. 21.

<sup>68</sup> DE LOS SANTOS, Mabel, *El amparo y la medida autosatisfactiva como vía procesal para la prevención del daño*, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni, Edición 1ª, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 391.

<sup>69</sup> CALAMANDREI, Piero, en su obra *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares*, Edición 1ra., Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires – Argentina, 1945, pág. 48, con respecto a la terminología de estos institutos procesales aclara que “es oportuno poner de relieve que impropiamente alguien utiliza la expresión de providencias *conservativas* como equivalente a la de providencias cautelares. La calificación de ‘cautelares’(o *asegurativas*, que es su sinónimo), es la más apropiada para indicar estas providencias, porque es común a todas la finalidad de constituir una cautela o aseguración preventiva contra un peligro que amenaza. *Pero no todas las providencias cautelares son conservativas*: pudiendo en ciertos casos la cautela que mediante ellas se constituye consistir no en la conservación, sino en la modificación del estado de hechos existente”.

## Antecedentes y definición.-

La tutela cautelar es producto de la creación doctrinal alemana e italiana que posteriormente se expandió por España e Iberoamérica<sup>70</sup>. “En efecto, la legislación tedesca<sup>71</sup> reguló lo que conocemos –desde Calamandrei- con el nombre de medidas cautelares para una futura ejecución forzada. Para tal fin, colocó la normativa cautelar inmediatamente después de los procesos de ejecución.<sup>72</sup> A partir de dicho momento se inició la difusión y auge de la actividad

---

<sup>70</sup> OTTOLENGHI, Mauricio A., *Medidas Precautorias*, artículo compilado en la obra *Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal en Honor de Hugo Alsina*, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires – Argentina, págs 513 y 514 señala: “Es preciso referirse a la doctrina alemana de fines del siglo XIX para conocer los antecedentes doctrinales de esta institución, y hacer referencias a las claras relaciones existentes entre aquella y la moderna doctrina procesal italiana. Los procesalistas alemanes estudiaron los procedimientos cautelares dentro del proceso ejecutivo, al cual consideraron que debían pertenecer (Hellwig); el derecho al embargo es derecho procesal a distinguirse bien de una pretensión de derecho material referida a la prestación de una garantía (conf. Kleinfeller). El embargo preventivo, por ejemplo, se consideraba como una ejecución forzada de carácter patrimonial, aunque lo fuera de efectos limitados, desglosándose de cualquier vinculación con el derecho material. En este momento, pues, debe considerarse que se encuentra el punto de partida para la sistematización de la tutela cautelar desde un punto de vista eminentemente procesal y autónomo. También a fines del siglo pasado la ciencia italiana encontró las primeras construcciones independientes de algunos institutos procesales, aunque, claro está, que en esta materia no era posible avanzar apresuradamente a causa de la incertidumbre en precisar su vinculación y afinidad con la del procedimiento ejecutivo. Fue menester definir previamente en el campo de la actividad procesal el problema de la ejecución, para poder llegar ulteriormente a la construcción de la autonomía cautelar, toda vez que ni siquiera allí, se le reconocía una concepción unitaria dentro del proceso. Los procedimientos relativos a este instituto fueron considerados como incidentes procesales de naturaleza extraordinaria y provisoria. Posteriormente, en época de Mortara, sin que se hubiera progresado mayormente al respecto, se comenzó a separar su naturaleza, contra la teoría alemana de considerar las medidas cautelares dentro del procedimiento ejecutivo, se pensó que, fuera de éste, también se daban casos de cautela. Los procesalistas italianos [...] se negaron a reconocer, en efecto, que dentro del proceso ejecutivo únicamente tuviera lugar la tutela cautelar extendiendo, en cambio, su campo de actuación a otros institutos fuera de aquel. De esta negativa y extensión surgió la escuela que ha visto una autonomía franca y decidida para estas medidas. Nacieron así las distintas doctrinas: mientras Chiovenda incluye a la tutela cautelar dentro de su concepto de “acción”, Calamandrei sostiene la autonomía de las “resoluciones” cautelares, y Carnelutti las ubica como una de tantas funciones del “proceso”. Para Grellorio no es la función del proceso lo que caracteriza la autonomía de la cautela, sino el derecho sustancial de garantía que forma parte de ese proceso. En general, la mayoría de los autores italianos sostiene actualmente la autonomía de las medidas cautelares...”.

<sup>71</sup> Esta palabra es una suerte de “italianismo” pues, en italiano, alemán se dice “tedesco”.

<sup>72</sup> CALAMANDREI, Piero, en su obra *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares*, pág. 34, ilustra esta situación diciendo que “Partiendo de la gran división que distingue en la función jurisdiccional la cognición de la ejecución, las providencias cautelares han sido consideradas durante largo tiempo, especialmente por la doctrina alemana, como un apéndice de la ejecución forzada; y aun cuando, para reaccionar contra esta servidumbre, se ha puesto de relieve que en algunas providencias

cautelar, atendiendo a la eficacia que ésta le permitía concretar a la función jurisdiccional<sup>73</sup>.

Las medidas cautelares o precautorias aparecen con el fin de conjurar los peligros que, por cualquier circunstancia, pueden sobrevenir durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la presentación de la demanda y la emisión del fallo final; circunstancias que hagan imposible la ejecución del pronunciamiento judicial definitivo o lo tornen inoperante o ilusorio<sup>74</sup>. Tales medidas, dispuestas por el juez, pueden requerirse y disponerse dentro del llamado **proceso cautelar** que carece de autonomía ya que su finalidad consiste en asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso iniciado o próximo a ello. Además del interés de quien las pide está la del mismo órgano jurisdiccional que pretende asegurar la ejecución forzosa<sup>75</sup>.

**De allí que Carnelutti haya expresado que el proceso cautelar sirve no inmediata, sino mediatamente a la composición de una *litis*, porque su fin inmediato está en la garantía del desarrollo o del resultado de un proceso distinto. Calamandrei enuncia un concepto semejante cuando dice que las medidas cautelares, en tanto se hallan ineludiblemente preordenadas a la emisión de una ulterior resolución definitiva, carecen de un fin en sí mismas. Nacen, en otras palabras, al servicio de esa resolución**

---

cautelares, o en una fase de ellas, se encuentran con toda evidencia los caracteres de la cognición y no los de la ejecución forzada, esta observación, más bien que a la conquista de un criterio seguro para dar a las mismas una colocación sistemática autónoma, ha llevado simplemente a anexar una parte de la materia cautelar al proceso de cognición; de manera que toda tentativa de clasificación de las providencias cautelares, apoyada sobre esta base, se ha resuelto, en sustancia, -mientras su sistematización se ha buscado sobre el mismo plano lógico en que la cognición se contrapone a la ejecución- en una división y reabsorción entre los dos vastos territorios lindantes. Para escapar de este callejón sin salida, es preciso comenzar por entender en su justo sentido la enseñanza según la cual la actuación de la ley en el proceso puede asumir tres formas: cognición, conservación y ejecución (...). La verdad, observada hace muchos años por Alfredo Rocco y profundizada recientemente por CARNELUTTI, es ésta: que el criterio de clasificación que sirve para distinguir las providencias de cognición de las de ejecución es diverso del que sirve para distinguir las providencias cautelares”.

<sup>73</sup> MONROY GALVEZ, Juan y MONROY PALACIOS, Juan, ob. cit. pág. 86.

<sup>74</sup> DEVIS ECHANDÍA, Hernando, por ejemplo las define como aquellas que persiguen asegurar la eficacia práctica de los procesos y principalmente la ejecución de las sentencias. En términos similares se pronuncian Ramiro Podetti, Eduardo Couture, Alfredo Di Lori y González de Cossio.

<sup>75</sup> GOZAÍNI, Osvaldo, ob. cit. pág. 473. PONZ, Manuel, citado por Hurtado, Martín, ob. cit., afirma que las medidas cautelares no solo son instrumentos para defender los derechos subjetivos, sino que sirven para garantizar la eficacia, en tanto a la seriedad de la función jurisdiccional, pág. 181.

**definitiva, con el fin de preparar el terreno y aportar los medios más aptos para su éxito**<sup>76</sup>.

Francisco Ramos Méndez señala que la medida cautelar es el remedio arbitrado por el derecho para obviar de alguna manera los riesgos de la duración temporal del proceso, en orden a su eficacia. Enrique Tarigo, por su parte, enseña que la medida cautelar tiene por finalidad “evitar el incumplimiento o la inejecución de otra resolución judicial, fundamentalmente la sentencia definitiva, a dictarse en el proceso principal”<sup>77</sup>. Finalmente, Galo Espinoza, las define como aquellas que tienen por objeto impedir los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio, asegurando de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo<sup>78</sup>.

Sin embargo, se debe advertir que la finalidad que clásicamente han cumplido las medidas cautelares se ha modificado en el transcurso del tiempo, en particular, gracias al desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia, en razón del surgimiento de nuevas circunstancias fácticas que han puesto en evidencia la necesidad de reconocer y ampliar los horizontes clásicos de la tutela cautelar con los que originalmente fue concebida. Dichas modificaciones se han constituido también en fuentes de inspiración para las nuevas figuras procesales estudiadas en el presente trabajo (tutela anticipatoria y medidas autosatisfactivas). Así, desde la escuela italiana (Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei) se identificó que la tutela cautelar *no solo presenta una función de aseguramiento meramente conservativa (de mantenimiento del status quo), sino también una función innovativa (de alteración de tal status)*<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> PALACIO, Lino E., *Manual de Derecho Procesal Civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2004, pág.772.

<sup>77</sup> Cfr. TARIGO, Enrique E., *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, según el nuevo Código, Tomo II, Cuarta Edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, pág. 357.

<sup>78</sup> ESPINOZA, Galo, *La más práctica enciclopedia jurídica*, Volumen II, Editorial, Instituto de Informática Legal, Quito, Ecuador.

<sup>79</sup> Particularmente CALAMANDREI, ob. cit. págs. 48-49. Aunque inicialmente CARNELUTTI, Francesco, compartía esta idea, años más tarde, en su obra *Instituciones del derecho civil* sostuvo que “Hasta ahora la clasificación del proceso se ha intentado desde el punto de vista de la distinción entre el carácter *conservativo* o el carácter *innovativo* de la tutela, la cual consiste a veces en prohibir y a veces en imponer la mutación del estado de hecho; pero la verdad es que este criterio es bastante incierto: el mismo secuestro conservativo, que según su propio nombre sería el ejemplar típico de la primera especie, se resuelve a menudo, no en mudar, sino en que persista el estado de hecho, a lo menos cuando implique un desplazamiento de la cosa secuestrada. Por

Sin embargo, entre los doctrinarios italianos<sup>80</sup> se develó un importante desacuerdo con relación a la posibilidad o no de aplicar una *tutela cautelare genérica o innominada* que comprende a “aquellas que pueden ser dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional específica, y a cuyo respecto resultan insuficientes o excesivas las medidas contempladas en la ley”<sup>81</sup>, y de las que se exige además de los requisitos tradicionales (*periculum in mora, fons bonis iuris, contracautela*) la posibilidad de un perjuicio inminente e irreparable<sup>82</sup>. Ese desacuerdo dio origen a otra discusión consistente en si la medida cautelar innovativa es una modalidad de la prohibición de innovar o si dicha medida está comprendida dentro de las medidas cautelares genéricas, a falta de su expresa regulación. Si se acepta la idea de que no se puede aplicar una medida genérica, entonces la medida cautelar innovativa debería estar contenida en una taxativamente prevista en la ley para tener existencia.

### **Presupuestos de admisión.-**

Tres son los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares<sup>83</sup>:

1º) La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal (*fumus bonis iuris*) o “humo del buen derecho” del Derecho Romano, que deberá resultar objetivamente y *prima facie* de los elementos que se incorporen al proceso. No se requiere, por lo mismo, prueba plena y terminante del derecho invocado<sup>84</sup>; es suficiente un razonable orden de

---

tanto, la clasificación del proceso cautelar debe buscarse a mayor profundidad, con referencia, no tanto a sus efectos, cuanto a sus fines.”págs. 87-88.

<sup>80</sup> Sobre el particular, RAMIREZ, Jorge Orlando, en su obra *Función precautelare*, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo De Palma, Buenos Aires, Argentina, 2005, pág. 332, recuerda que Chiovenda “resuelve afirmativamente el problema y enseña que, así como existe en otras legislaciones una regulación general de las medidas cautelares, también la ley italiana debe considerarse implícitamente existente ‘la figura general de la providencia provisorio cautelar’, dejándose completamente al juez el poder de establecer su oportunidad y su naturaleza.”; posición disidente con la de su pupilo Calamandrei.

<sup>81</sup> PALACIO, Lino Enrique, *Manual de Derecho Procesal Civil*, Tomo II, Editorial Abeledo-Perrot, Cuarta Edición actualizada, Buenos Aires, Argentina, 1976, pág. 281.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> Según ARAZI, ob. cit., pág. 7 “los dos primeros requisitos deben evaluarse en forma armónica, de manera que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del *fumus bonis iuris* se puede atemperar”.

<sup>84</sup> PODETTI citado por KIELMANOVICH, Jorge L., *Teoría del proceso cautelar*, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra *Medidas cautelares*, Buenos Aires, Rubinzal-

probabilidades<sup>85</sup> sobre la existencia del derecho del cual se pide la tutela en el proceso principal que pueda asistir al peticionante<sup>86</sup>, según las circunstancias. Declarar la certeza de la existencia del derecho, sostiene Calamandrei, es la función de la providencia principal, pues la “providencia cautelar es, por naturaleza, hipotética” y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad. “El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su pretensión”<sup>87</sup>.

**2º)** Una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro de ese derecho invocado por el demandante durante la sustanciación del proceso tendiente a tutelarlos (*periculum in mora*) o “peligro en la demora”<sup>88</sup>. Esto es, la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda pueda frustrarse en los hechos, porque, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes, de acuerdo al juicio objetivo de una

---

Culzoni Editores, 2002, pág. 316, enseña que “la comprobación o prueba plena de la existencia de un derecho no solamente requiere una instrucción suficientemente extensa para formar la convicción del juez, sino que exige el contradictorio, es decir, la asistencia o participación o posibilidad de hacerlo de ambos sujetos del interés en litigio”. En la misma línea PALACIO, Lino Enrique, ob. cit., pág. 273, determina que “Basta, pues, la simple apariencia o verisimilitud del derecho (*fumus bonis iuris*), a cuyo efecto el procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual se pide la medida”

<sup>85</sup> HURTADO, Martín, en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*, pág. 248, señala que “El cálculo de probabilidades que se evalúa al emitir la cautela tiene que ver con el éxito de la pretensión en la futura sentencia”.

<sup>86</sup> HURTADO, Martín, ibídem, pág. 247, explica que “El ‘fumus boni iuris’ es un etapa intermedia entre la certeza de la decisión final y la mera afirmación del derecho al iniciarse el proceso. Así esta etapa intermedia evita un doble pronunciamiento sobre la existencia de certeza del derecho (medida cautelar y sentencia)”.

<sup>87</sup> ARAZI, ob. cit. pág. 7.

<sup>88</sup> Según ORTIZ-ORTIZ, Rafael, el *periculum in mora* bien podría denominarse *peligro de infructuosidad del fallo* y consiste en “la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico”; en ORTIZ-ORTIZ, Rafael, *El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas*, Segunda Edición, Editorial Frónesis S.A., Venezuela, 2002, pág. 284.

De acuerdo con CALAMANDREI, Piero, el *periculum in mora* está conformado por tres elementos: la urgencia, la prevención y la mora o lentitud del proceso y resalta que este último es “en el que reside el alcance característico del *periculum in mora*”.

persona razonable o por la propia actitud de la parte contraria<sup>89</sup>. “En ese riesgo reside el *interés procesal* que respalda a toda pretensión cautelar”<sup>90</sup>. Tal como lo hace Gozaíni<sup>91</sup> se debe aclarar que este requisito no se presume sino que debe acreditarse objetivamente<sup>92</sup>. “No es suficiente la simple creencia o aprehensión del solicitante, sino que debe ser la derivación de hechos razonablemente apreciables en sus posibles consecuencias”.

**3º)** El otorgamiento de parte del sujeto activo de garantías adecuadas y suficientes para el caso de que la solicitud no reciba finalmente auspicio, o sea, la prestación de una caución o contracautela<sup>93</sup> para responder por los eventuales perjuicios que se irrogaren al demandado como consecuencia de la medida y las multas que se impongan. “Este presupuesto es la contracara de la medida cautelar, la que si bien por un lado apunta a asegurar un derecho que aún es litigioso, resguarda también para el afectado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que aquélla pudiese inversamente provocarle, y reemplaza, en cierta medida, a la bilateralidad o controversia, normalmente postergada hasta el momento de su traba”<sup>94</sup>.

La contracautela se establece sobre la base de la solidez del *fumus bonis iuris* y la magnitud de los peligros patrimoniales que, eventualmente, pudiere ocasionar la medida cautelar.

### **Características.-**

---

<sup>89</sup> Cfr. KIELMANOVICH, ob. cit. pág. 316.

<sup>90</sup> PALACIO, Lino E., ob. cit. pág. 773.

<sup>91</sup> GOZAÍNI, Osvaldo, ob. cit. pág. 482.

<sup>92</sup> En sentido contrario, PALACIO, Lino Enrique, enseña que “Por otra parte, no siempre es necesario que el peticionario de la medida acredite *prima facie* la existencia de peligro en la demora, pues hay situaciones en que este se presume por las circunstancias del caso”, ob. cit. pág. 273.

<sup>93</sup> Este es un requisito que no se exige en todas las legislaciones, tal es el caso de Chile y de Ecuador (en determinadas materias).

HURTADO, Martín, resalta que la contracautela “sí constituye un presupuesto de las medidas cautelares, sin embargo, se debe dejar aclarado que éste es un presupuesto de ejecución y no de procedencia de las medidas cautelares” en HURTADO, Martín ob. cit. pág. 255.

<sup>94</sup> KIELMANOVICH, ob. cit., pág. 321.

Las medidas cautelares se caracterizan por su provisionalidad, instrumentalidad, modificabilidad, mutabilidad y despacho inaudita parte.

**a) Provisionalidad.-** Tomando en consideración que las medidas cautelares se hallan orientadas a garantizar la efectividad de la sentencia dictada en el proceso principal subsistirán, bien “hasta el momento en que la sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad –verificándose su conversión luego, en todo caso, en ejecutorias- (la medida cautelar es “provisoria en el fin”), o bien, mientras duren las circunstancias fácticas que las determinaron”<sup>95</sup>. Pueden solicitarse antes de deducirse la demanda principal, concomitante a ella o una vez presentada la acción principal.

Eduardo De Lázzari aclara que, denegada una medida precautoria, “su rechazo no impide recabarla nuevamente en tanto se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho”<sup>96</sup>.

**b) Instrumentalidad<sup>97</sup>.-** Es de su esencia. Las medidas carecen de un fin en sí mismas y se encuentran ineludiblemente ligadas especial y funcionalmente a un proceso principal y definitivo del cual dependen, y al cual sirven, garantizando preventivamente la eficacia práctica del resultado final. Nacen al servicio de una sentencia definitiva. Por ello, cuando ha sido concedida la cautela y el proceso principal no se inicia dentro del término previsto en la ley, la medida caduca de pleno derecho. De igual modo, si el proceso principal deja de continuarse dentro del término establecido en la ley, la medida se alza.

Según Ovalle Favela “la solicitud de la medida cautelar no da lugar a un proceso sino a una *tramitación conexa* dentro del proceso de conocimiento

---

<sup>95</sup> KIELMANOVICH, ob. cit., pág. 309.

<sup>96</sup> Citado por DE LOS SANTOS, Mabel, ob. cit., pág. 363.

<sup>97</sup> Término acuñado por CALAMANDREI en su obra *Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares* ob. cit. pág. 139, (“Se ha tratado, en el curso de este estudio, de aislar esa diferencia específica, expresándola con el carácter que, para entendernos mejor, hemos llamado ‘instrumentalidad’.”)

Ugo ROCCO niega totalmente el carácter instrumental de las medidas cautelares y lo sustituye por el peligro en la demora. Para esto el profesor Rocco describe a la actividad cautelar como: “*dirigida a comprobar desde el punto de vista objetivo y subjetivo la existencia de un peligro (posibilidad de un daño) y a eliminar tal peligro que amenaza directamente los intereses sustanciales o procesales tutelados por el derecho objetivo, incierto o controvertido, conservando el estado de hecho y de derecho mientras esté pendiente o por previsión de la declaración de certeza o de la realización coactiva de la tutela aprontada por el derecho objetivo de intereses*”.

respectivo”<sup>98</sup>. No obstante, Carnelutti considera que la medida cautelar se puede dar, o bien en un acto dentro del proceso definitivo, o en un proceso cautelar (cautelar dependiente o cautelar autónomo)<sup>99</sup>. Por su parte, Falcón considera que las medidas cautelares no constituyen un proceso sino un procedimiento y Calamandrei las define como las providencias que son el “instrumento del instrumento”, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional.

**c) Cuasiejecutividad.** A través de las medidas cautelares se anticipa alguna de las medidas ejecutivas para el caso de que la sentencia sea favorable a los pedimentos garantizados<sup>100</sup>.

**d) Mutabilidad.** En razón de la eficacia que debe tener la medida cautelar el juez podría disponer un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, o limitarlo, por la importancia del derecho que se intenta proteger<sup>101</sup>. También el acreedor puede solicitar su ampliación, mejora o sustitución cuando se considere que otra es más útil.

El afectado, por su parte, podrá, en todos los casos, ofrecer garantías sustitutivas así como pedir que no se acumulen varias medidas cautelares pues podrían causar perjuicios innecesarios y convertirse en claro ejemplo de abuso del derecho que el juzgador está obligado a evitar y sancionar.

**e) Se decretan inaudita parte.** Acreditados los requisitos de admisibilidad, las medidas cautelares se ordenan sin oír previamente a la parte contraria. El juez fundamenta su otorgamiento en los hechos que afirma y prueba sumariamente el actor. Se posterga pero no se elimina el contradictorio.

---

<sup>98</sup> OVALLE FAVELA, José, *Teoría General del Proceso*, Oxford University Press, 5ta. Edición, México D.F., México, 2001, pág. 166.

<sup>99</sup> CARNELUTTI, Francesco, *Instituciones del proceso civil*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1959, págs. 86; y en CARNELUTTI, Francesco, “Sistema de derecho procesal civil”, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, Buenos Aires, 1998, pág. 246.

<sup>100</sup> PEREZ DAUDÍ, Vicente, *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, J.M.Bosch Editor, S.L., Barcelona, España, 1996, pág. 75.

<sup>101</sup> MONROY PALACIOS citado por HURTADO, Martín, en su obra *Tutela jurisdiccional diferenciada*, sostiene que las medidas cautelares son mutables o variables “en dos supuestos, originados en un mismo fundamento: a) cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación material, o, b) cuando exista alteración de las circunstancias en la relación procesal”, ob. cit., pág. 201.

Naturalmente las actuaciones deben permanecer en reserva hasta tanto las medidas se ejecuten.

**f) No producen efectos de cosa juzgada material<sup>102</sup>, no causan instancia y su admisión o rechazo no configuran un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto.**

Así, el juez podría, en una resolución posterior, luego de la contradicción, remover la cautela sobre la base de nuevas circunstancias no conocidas anteriormente.

Asimismo no existe un prejuzgamiento en las medidas cautelares, porque cuando el juez las admite o rechaza, lo que realiza es una valoración o “juzgamiento” de los presupuestos de procedencia (verisimilitud y periculum in mora) que motivan el pedido de la cautela, y no sobre el fondo de la controversia. Es decir, hace una apreciación de la admisibilidad de la medida cautelar en sí misma<sup>103</sup>.

**g) Son de ejecución inmediata.** Los recursos que se plantean contra las medidas se conceden en efecto devolutivo y ningún incidente planteado por el destinatario de la medida puede detener su cumplimiento.

**h) Conducencia.** La medida cautelar debe estar relacionada adecuadamente con lo que se pretende asegurar para alcanzar el efectividad de la decisión final.

#### **Finalidades.-**

Hay consenso en la doctrina cuando se considera que toda la construcción dogmática de las medidas cautelares se levanta en torno a racionalizar el tiempo que emplean los jueces en resolver el conflicto sometido a su decisión.

Desde antiguo rige el principio de que durante el desarrollo del proceso nada debe innovarse en él (*lite pendente nihil innovetur*), habida cuenta de la

---

<sup>102</sup> PEREZ RAGONE citado por CAVA, Claudia Alejandra en su obra *Leading Case de la Corte Suprema: 'Camacho Acosta' (¿Medida cautelar innovativa o resolución anticipatoria?)* señala que “todas las tutelas de urgencia tienen un elemento en común, quedan fuera de la órbita de la cosa juzgada material”, pág. 302.

<sup>103</sup> HURTADO, Martín, ob. cit. pág. 242

incertidumbre que conlleva todo el proceso, la cual sólo desaparecerá cuando se ejecutorie la sentencia definitiva. “Si bien lo anterior es un principio plausible, no puede hacernos olvidar que de una u otra forma favorece la posición del sujeto pasivo de la relación jurídica, el cual puede esperar “tranquilamente” el desarrollo completo del *iter* procesal sabiendo que durante ese tiempo la cosa sobre la cual se litiga permanecerá en su poder y que su patrimonio no sufrirá detrimento alguno. Carnelutti observa a este respecto que

**cuando dos contienden acerca del disfrute de una cosa, se halla indiscutiblemente en posición superior el que la posee. Las razones de esta superioridad son prácticas e intuitivas: basta, para mencionar una de ellas, imaginar la hipótesis de dos aspirantes a una herencia importante, poseída por uno y reclamada por otro: el poseedor tiene, por lo menos, sobre su adversario, y con mayor motivo si éste no cuenta con otros bienes de fortuna, la ventaja de sacar de la propia cosa controvertida los medios para sostener el proceso**<sup>104</sup>.

Frente a esta realidad y ante la necesidad de que no resulte ficticio el cumplimiento de la eventual sentencia que se dicte aceptando la pretensión del actor, los ordenamientos jurídicos han incorporado una serie de medidas tendientes a asegurar la efectividad de dicho cumplimiento.

Pero esta función garantista inicial, como se analizará a continuación, ha sufrido modificaciones importantes, especialmente a mediados del siglo XX, de tal suerte que, en la actualidad, se reconocen funciones conservativas e innovativas a las medidas cautelares<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> MARÍN GONZÁLEZ, Juan, ob. cit. págs. 230 y 231.

<sup>105</sup> Existen diversas clasificaciones de las medidas cautelares. Así, Calamandrei, partiendo de la relación de instrumentalidad que liga a la providencia cautelar con la principal, distingue: a) providencias instructorias anticipadas, tendientes a la conservación y aseguramiento de la prueba; b) providencias de aseguramiento de la futura ejecución forzada del derecho; c) providencias que deciden interinamente una situación para evitar daños irreparables durante el curso del proceso, p.e. denuncias de obra nueva, alimentos; d) La caución que fija el juez para que preste el interesado en una posterior providencia; Similar clasificación la enseña Enrique Tarigo; Chiovenda, a) la ejecución provisional de una sentencia, b) la declaración de quiebra y c) la fijación de sellos; Couture, considerando las medidas cautelares dentro de las providencias judiciales, las clasifica de la siguiente manera: medidas de puro conocimiento, medidas de conocimiento sumario, medidas de tutela de la propiedad o del crédito, medidas de ejecución anticipada, medidas cautelares negativas: impedir la modificación del estado de cosas existentes al tiempo de la petición, medidas de contracautela; Podetti, a) medidas para asegurar bienes (embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio, interventor colector o intervención de caja, secuestro, prohibición general de bien, prohibición de innovar y de contratar, anotación de litis; b) medidas para asegurar elementos de prueba, c) medidas para asegurar personas (alimentos provisorios; exclusión del cónyuge del

### a) Finalidad asegurativa en general

Según Calamandrei son aquellas que sirven para “facilitar el resultado práctico de una futura ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes que pueden ser objeto de la misma”, mientras que Chiovenda las define como aquellas “medidas especiales, determinadas por el peligro o urgencia” que se emiten antes de que sea acertada la voluntad concreta de la ley que nos garantiza un bien, o antes de que sea cumplida su actuación, para garantía de su futura actuación práctica<sup>106</sup>. Constituyen el contenido tradicional de las medidas cautelares. Son el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, etc.

### b) Finalidad asegurativa conservativa

Buscan preservar, mantener o congelar, mientras dura la medida cautelar, la situación jurídica o el estado de cosas existente al momento en que se las solicita<sup>107</sup>, con la finalidad de salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento está siendo demandado al juzgador que ventila el asunto de fondo. Consisten en la prohibición de realizar determinados actos materiales o jurídicos para mantener el status quo.

**En todos los casos en que uno se encuentra frente a un estado de hecho de tal manera que, si la providencia principal pudiera ejecutarse inmediatamente, su eficacia se traduciría en frutos prácticos, la providencia mira a conservar aquel estado de hecho, en espera y con el objeto de que sobre el mismo pueda la providencia principal ejercer sus efectos (por ejemplo, el secuestro conservativo, que determina la indisponibilidad en cuanto a la futura ejecución forzada de los muebles hoy existentes en poder del deudor)<sup>108</sup>.**

Son ejemplos de estas medidas, la prohibición de no innovar, las *injunctio*s (interlocutory injunction, preliminary injunction, preventive injunction o

---

hogar; medidas urgentes de amparo a las víctimas de la violencia familiar; guarda de menores e incapaces; asistencia de enfermedades, etc.)

<sup>106</sup> Citado por Giuseppe Tarzia, “La tutela cautelar”, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra “Medidas cautelares”, (2002), Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, pág. 487.

<sup>107</sup> Hay algunos autores que refieren como momento de la situación la fecha en que se dictan.

<sup>108</sup> CALAMANDREI, citado por GONZÁLEZ, Martín, ob. cit. pág. 238.

temporary restraining order)<sup>109</sup> en el *common law*, que se dictan según el caso concreto y no poseen una regulación especial.<sup>110</sup>

### c) Finalidad asegurativa innovativa<sup>111</sup>

Por el contrario, comportan el cambio o la alteración de la situación, de hecho o de derecho, imperante al momento en que se solicitan y pueden implicar incluso la anticipación de los efectos de la decisión para evitar la frustración del resultado del proceso principal. Son de aplicación restrictiva. La doctrina entiende que mientras la prohibición de innovar tiende a mantener o a conservar una situación, la medida innovativa tiende a modificarla.

**Cuando se trata de que la futura providencia principal constituya nuevas relaciones jurídicas o bien ordene medidas innovativas del mundo exterior, la providencia cautelar, para eliminar el daño que se podría derivar del retardo con el que la providencia principal podrá llegar a constituir tales efectos, debe tender ya no a conservar el estado de hecho existente, sino a operar en vía provisoria o anticipada, los efectos constitutivos e innovativos que, diferidos, podrían resultar ineficaces o inaplicables<sup>112</sup>.**

Jorge PEYRANO las define como “una medida cautelar excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado; medida que se traduce en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor”. Sin que medie sentencia firme, ordenan que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente; Sin embargo, Claudia Cava, recuerda que a partir del 1983 el mencionado autor realizó unos “ajustes” en tal definición y la medida innovativa no consistiría solo en el “restablecimiento de una situación preexistente”, sino

---

<sup>109</sup> LEHMAN, Jeffrey, PHELPS, Shirelle, *West's Encyclopedia of American Law*, Editorial GALE\_CENGAGE Learning, <http://vlex.com/vid/51573127>, enero, 2005.

<sup>110</sup> GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, *La posibilidad de adoptar medidas cautelares con carácter previo a la demanda en otros Estados*, artículo compilado en GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, *La adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda*, Editorial CEDECS, Barcelona, España, 2004.

<sup>111</sup> Según ARAZI, ob. cit. pág. 19 un proceso cautelar es innovativo “cuando el litigio es provisionalmente arreglado mediante la alteración y no mediante el mantenimiento del estado de hecho, como en el caso de separación personal de los cónyuges, medidas provisionales sobre los hijos en procesos distintos”. Además, hay autores que sostienen que éstas son una variante de las medidas de no innovar.

<sup>112</sup> CALAMANDREI, Piero, ob. cit., págs. 48-49.

que pasaría a ser una medida en la que “resultaba menester hacer algo distinto a lo que el destinatario había hecho o estaba haciendo”<sup>113</sup>.

En la legislación argentina, se contempla la posibilidad de que esta medida, a través de la denominada “medida genérica” podría constituir alguna de sus variantes (según Peyrano y De Lázzari), o representar una tutela anticipatoria a través de la cual se anticipa algunos de los efectos de la sentencia final, fenómeno al parecer inicialmente contemplado en las obras de los doctrinarios de la clásica escuela italiana. Como lo ilustra Jorge Orlando Ramírez, “algunas veces se anticipa innovando y otras se innova sin anticipar”<sup>114</sup>, y es que no resulta fácil tarea la diferenciación entre la medida cautelar y la tutela anticipatoria en cuanto tienen como presupuesto común el peligro de irreparabilidad del daño, y como reconoce Claudia Alejandra Cava “produciendo, muchas veces idénticos efectos, hacen que la línea divisoria entre ambos resulte difícil de avizorar”<sup>115</sup>.

Al margen de que, en una de sus modalidades, pueda constituir una tutela anticipatoria, la medida cautelar innovativa, importa la emisión de un mandato que implica una conducta activa, directamente una obligación de hacer y no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos.

### **Diferencias entre la medida cautelar innovativa y la resolución anticipatoria.-**

El profesor Luiz GUILHERME MARIONI<sup>116</sup> ha señalado, de manera contundente, que es inapropiado el intento de subsumir la tutela anticipatoria en la tutela cautelar pues significa desnaturalizar la función primigenia de esta última<sup>117</sup>. Las resoluciones anticipatorias, siguiendo a la clásica escuela italiana

---

<sup>113</sup> CAVA CLAUDIA, Alejandra, ob. cit., págs.287 y 288.

<sup>114</sup> RAMIREZ, Jorge Orlando, *Función Precautelar*, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2005, pág. 54.

<sup>115</sup> CAVA CLAUDIA, Alejandra. ob. cit., pág. 288.

<sup>116</sup> MARIONI, Luiz, ob. cit., págs. 403-413.

<sup>117</sup> Al respecto MARIONI, Luiz Guilherme, al resaltar el elogio del italiano RICCI, Edoardo, por la consagración de la tutela anticipatoria como un nuevo instituto diferente a las medidas cautelares, señala que “Es confortante percibir que uno de los mayores especialistas en tutela anticipatoria en Italia aplauda la orientación de la doctrina brasileña, que corajudamente, y en confrontación con la doctrina italiana clásica, supo distinguir la tutela anticipatoria de la tutela cautelar” en MARIONI, Luiz, ob. cit., pág. 413.

que no se desapega del *principio nulla executio sine titulo*, han aparecido como desenvolvimiento de las medidas cautelares, encontrando cabida en las llamadas medidas innominadas, pero funcionalmente reconvertidas.

Frente a ello, es un imperativo establecer las diferencias entre estos dos institutos procesales para evitar nocivas distorsiones.

A continuación se señalan las principales diferencias, siguiendo el esquema doctrinal fijado por la profesora argentina Cava:

**a) Instrumentalidad.-** La medida innovativa, como toda medida precautoria tiene el carácter de instrumental, esto es se halla al servicio de una sentencia definitiva que se dictará en otro proceso. La resolución anticipatoria, en cambio, no es un instrumento que se destine a asegurar la utilidad de la tutela final. Tal resolución se despacha dentro del mismo proceso pero en forma anticipada al de la sentencia. “Al respecto se ha dicho que es un llegar antes a la meta, que no es lo mismo que el mero anticipo cronológico de un fenómeno a otro, de ahí que en la providencia anticipatoria se cumple una combinación de la anterioridad cronológica con la dirección funcional”<sup>118</sup>.

“En la resolución anticipada no hay resguardo de lo eventualmente inútil – como sucede con la cautelar, que tiende al aseguramiento del resultado inútil de un proceso- sino directamente concesión atributiva, total o parcial, satisfaciendo en el plano del derecho material tutelado”<sup>119</sup>.

**b) Provisionalidad**<sup>120</sup>.- Toda medida cautelar tiene vigencia mientras las circunstancias que dieron origen a su pronunciamiento subsistan. Por otra parte, denegada una medida, su rechazo no impide recabarla nuevamente en tanto se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho.

Para Cava, si bien la resolución anticipatoria también tiene una naturaleza provisional sus alcances y fines son distintos pues una vez ordenada

---

<sup>118</sup> CAVA, Claudia Alejandra, *Leasing case de la Corte Suprema caso “Camacho Acosta”*, artículo compilado por Jaime Greif en la obra *Medidas cautelares*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 299.

<sup>119</sup> Cfr. CAVA, Claudia Alejandra, ob. cit., pág. 299.

<sup>120</sup> Según Marioni la nota de provisoriedad nada dice de provechoso para diferenciar las dos tutelas. Hay autores que prefieren hablar de temporalidad pues es el que mejor delimita la duración temporal de la medida que, por su misma naturaleza, no está destinada a prolongar sus efectos indefinidamente en el tiempo.

no puede ser alterada durante el desarrollo del proceso y conservará esta naturaleza hasta el dictado de la sentencia de fondo. “Podríamos ser aún más precisos y referir a la provisionalidad de la medida innovativa y a la “interinidad” de la resolución anticipatoria, por cuanto la idea de “interinidad” parece trasuntar una proyección de mayor perdurabilidad que la de “provisionalidad” que luce sencillamente removible”<sup>121</sup>.

De otro lado, si el pedido de una resolución anticipatoria fuere rechazada no podría insistirse en su obtención, sin que aquello signifique definitividad, puesto que lo decidido no hace cosa juzgada.

**c) Flexibilidad.-** Se dijo ya que la medida cautelar debía ser eficaz por los fines que persigue. De ahí que el juez tendrá que determinar si la medida cautelar solicitada es idónea y apropiada para enfrentar el peligro y, además, deberá evaluar si no es excesiva.

Para la profesora argentina Cava la resolución anticipatoria no podría ser tributaria de esta característica porque el adelanto de la tutela se justifica en el hecho de evitar el perjuicio irreparable que ocasionaría recorrer todo el desarrollo del proceso precisamente instaurado para satisfacer una pretensión acorde con la que se anticipa.

**d) Despacho *inaudita parte*.-** Es regla general que las medidas cautelares se decretan sin oír a la contraparte pues es evidente que si ella conociera con anterioridad a su dictado activaría todos los medios a su alcance para frustrar sus resultados. Naturalmente aquello no significa suprimir el contradictorio sino tan sólo postergarlo. La doctrina considera que “la adopción de las medidas precautorias sin previo debate concuerda con su naturaleza y no importa lesión constitucional en tanto queda a los afectados por ella la posibilidad de cuestionarlas después de dictadas”.

No sucede lo mismo con las resoluciones anticipatorias cuyo despacho in *limine litis* ha sido rechazado por una parte importante de la doctrina como se revisó anteriormente. “A diferencia de las medidas cautelares, la anticipación no puede otorgarse antes de la traba de la litis, con demanda y contestación, o al menos vencido el plazo para responder. Ello supone, además, que se

---

<sup>121</sup> CAVA, Claudia Alejandra, ob. cit., pág. 300.

pronunciará en el ámbito del propio proceso de conocimiento y al cabo de una petición que ha de sustanciarse con la contraria, lo que posibilita una cognición sumaria aunque bastante para preservar el contradictorio”<sup>122</sup>.

**e) Efecto de cosa juzgada.-** La innovativa, como cualquier medida cautelar, no produce efecto de cosa juzgada material, mientras que, según Rivas, las resoluciones anticipadas dan origen a la cosa juzgada provisional. “Existen pronunciamientos que se dictan con un conocimiento incompleto, provisional, no definitivo y que fuerzan a uno ulterior, con respecto al mismo conflicto *pero dentro de la misma causa*, sea en su curso principal, sea en los de tipo incidental. Llamamos a este *fenómeno cosa juzgada provisional* ella es el resultado de una declaración impropia, aunque no toda certeza impropia produce cosa juzgada provisional”<sup>123</sup>.

Finalmente, es relevante citar lo que la autora en mención plantea como respuesta a la situación entre las medias cautelares innovativas y la tutela anticipatoria, “o bien admitimos que la corriente ortodoxa en materia cautelar ha experimentado un ensanchamiento en sus contornos, recibiendo en su seno a medidas como la innovativa que -en una de sus expresiones- hace coincidir su objeto con el objeto principal-, o bien aceptamos que ese mecanismo no se incluye en el género cautelar -aunque si dentro del proceso urgente- sino que constituye un género particular que preferimos denominar resoluciones anticipatorias.”<sup>124</sup>

#### **2.1.4. TUTELA ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

La Ley de Propiedad Intelectual<sup>125</sup> (en adelante LPI) dedica el libro V a la regulación de la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual, inexistente en la normativa anterior. En él se determinan los órganos administrativos encargados de proveer la tutela, el tipo de medidas, sus

---

<sup>122</sup> BERIZONCE, Roberto Omar, ob. cit., pág. 152.

<sup>123</sup> Cfr. RIVAS, Adolfo, ob. cit., pág. 238.

<sup>124</sup> CAVA, Claudia Alejandra, ob. cit., pág. 304.

<sup>125</sup> Ley No. 83, R.O. 320 de 19-V-1998, codificación publicada en el R.O. S 426 de 28-XII-2006.

características, los presupuestos que deben concurrir para que aquellas puedan acordarse, sus alcances y efectos.

Aunque expresamente la propia ley específica que se trata de medidas cautelares para la protección de los derechos de propiedad intelectual<sup>126</sup>, existen motivos para pensar que alguna de ellas podrían ser resoluciones anticipatorias y aún medidas autosatisfactivas.

Si bien en el referido Libro V no se establece una división expresa, hay serias razones para suponer que dentro de la tutela administrativa conviven dos regímenes: uno, constituido por las medidas cautelares específicas previstas en las normas de los artículos comprendidos entre el 334 y 340 y las medidas genéricas contenidos en dichos artículos y, otro, integrado por dos cautelas concretas: i) la prohibición de ejecución de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente y ii) las medidas en frontera.

Se analizará a continuación los rasgos característicos de estas medidas y se pondrá énfasis en las diferencias existentes entre los dos regímenes:

**a) Órgano administrativo competente.** Es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, que actúa en nombre del Estado, y que, para el ejercicio de la tutela administrativa, procede a través de las direcciones nacionales y de las regionales. Existen tres direcciones nacionales y dos regionales. Las nacionales son: a) la de Propiedad Intelectual; b) la de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y, c) la de Obtenciones Vegetales<sup>127</sup> y, las regionales: a) la de Cuenca y b) la de Guayaquil.

Para el caso de las medidas en frontera<sup>128</sup> también tiene competencia la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, el Presidente del IEPI y *“todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercadería al o desde el Ecuador”*. A

---

<sup>126</sup> Expresamente así se las denomina en los artículos 335, 336, 338 de la LPI.

<sup>127</sup> De conformidad con los artículos 358, 359 y 360 de la LPI a cada una de esas direcciones les compete, en la esfera de sus respectivas competencias, administrar los procesos administrativos contemplados en la Ley.

<sup>128</sup> Las medidas en frontera son medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que violen los derechos de propiedad intelectual, y permiten la suspensión de la actividad aduanera y la destrucción o el decomiso de la mercancía falsificada en fronteras.

nuestro entender bajo el término “todos”, se hallarían comprendidas las autoridades con potestad pública para controlar el ingreso o salida de mercadería al o desde el Ecuador.

**b) Legitimación activa.** Las medidas pueden ser pedidas por “cualquier persona afectada por la violación o inminente violación de los derechos de propiedad intelectual”<sup>129</sup>(art. 334). Sin embargo, dado que la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público, también las medidas pueden ser decretadas de oficio (*ex officio*). Se comprende que el interés es público en cuanto la propiedad intelectual es un área de interés general.

**c) Clases de medidas que podrían dictarse al amparo de la tutela administrativa.** En el artículo 334 de la LPI<sup>130</sup>, se enumeran como medidas: i) la inspección, ii) el requerimiento de información y iii) la sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual. Este artículo merece dos comentarios: por un lado, ninguna de las tres “medidas” constituye en sí misma un mecanismo de protección de los derechos de propiedad intelectual, pues, las dos primeras, son procedimientos (diligencias preliminares<sup>131</sup>) cuya ejecución permitirá a la autoridad administrativa formular la expedición de una resolución cautelar<sup>132</sup> y, la tercera, es una multa que se impone al infractor de los derechos de propiedad intelectual de manera independiente a la medida cautelar que se dicte<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> Ha de entenderse bajo tal expresión la o el titular de un derecho de propiedad intelectual.

<sup>130</sup> El Art 334 textualmente dispone: “Art. 334.- Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: a) inspección; b) requerimiento de información; y, c) sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual”.

<sup>131</sup> Según lo evidencia Pérez Daudí se ha discutido por la doctrina la naturaleza jurídica de las diligencias de comprobación de hechos. Para unos se trata de una medida cautelar y para otros de una diligencia preliminar. Pérez Daudí es partidario de que estas diligencias constituyen una anticipación de un medio de prueba.

<sup>132</sup> Las resoluciones de la Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI que se incluyen como anexos a esta investigación lo confirman. Revisar, por ejemplo, las resoluciones No. 93131, 070-08 DNOV-IEPI; 0000985974, 041-08 DNOV-IEPI, Anexos VIII, VII, V, respectivamente.

<sup>133</sup> También se puede comprobar este hecho en las resoluciones anteriores.

Por otro lado, la enumeración que tal norma hace de las medidas que integran la tutela administrativa es incompleta ya que, de una parte, en el propio libro V se regulan una serie de *medidas cautelares específicas* (la remoción inmediata de rótulos, la aprehensión y depósito de mercancías u otros objetos que violen los derechos de propiedad intelectual, la prohibición de ejecución de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente y las medidas en frontera<sup>134</sup>); y de otra, en el artículo 336 de la LPI, inciso tercero, se dispone, que el IEPI “podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley” (nótese que no es las medidas a las que se refiere el título sino la Ley).

La LPI, a su vez, refiere un sinnúmero de *medidas cautelares específicas* y *medidas cautelares genéricas*. Así, dentro de las primeras (determinadas en el art. 308), constan: a) el cese inmediato de la actividad ilícita<sup>135</sup>, b) la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; c) el secuestro, que puede ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que han servido para la reproducción o comunicación; d) la retención que procede sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración; y, e) la prohibición de ausentarse del país si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador. Las genéricas, en cambio, se hallan expresadas de tres maneras: 1) “las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección

---

<sup>134</sup> Sistematizadas también en los artículos 250 a 257 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 486) y 51 a 60 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC).

<sup>135</sup> El cese inmediato de la actividad ilícita puede comprender según el artículo 309: “a) la suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas; b) la clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor; c) el retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; y, d) cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción”. Norma que es reproducida en términos mas o menos similares en el artículo 246 de la Decisión 486.

urgente de tales derechos” (art. 308 primer inciso), 2) “cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos” (art. 308 lit. c), y 3) “cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos” (art. 336, último inciso).

Insistimos en el hecho de que, en nuestro criterio, la prohibición de ejecución de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente y las medidas en frontera<sup>136</sup> (medidas específicas), forman un apartado distinto de las demás.

**d) Requisitos de admisibilidad.** De los tres requerimientos que la doctrina señala para la admisibilidad de las medidas cautelares, la ley expresamente exige que el requirente de la medida acompañe pruebas “*sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual*” o “*información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente*” (art. 306, primer inciso) y prueba de la titularidad del derecho<sup>137</sup>. En el caso de las medidas en frontera, adicionalmente, establece

---

<sup>136</sup> Los artículos 342 y 343 de la Ley de Propiedad Intelectual ordenan: “Art. 342.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual. Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente. Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene. Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad con el artículo siguiente”. “Art. 343.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual. La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto. A petición de la parte afectada con la suspensión, el Director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente”.

<sup>137</sup> La prueba es *prima facie* (a primera vista). Se admite inclusive una declaración juramentada del titular del derecho. Similares requisitos exige la Decisión 486 en el artículo 247.

que la autoridad competente puede disponer que el peticionario rinda caución suficiente<sup>138</sup> (art. 343). Ninguna otra condición se pide. Cada uno de estos requisitos merece un comentario independiente.

Con respecto a la existencia del derecho consideramos que la exigencia prevista en la ley excede el requisito de la mera verosimilitud del derecho (*fumus bonis iuris*), presupuesto de las medidas cautelares. A nuestro entender se requiere que exista una “fuerte probabilidad” o una “convicción suficiente” o un “grado suficiente de certidumbre”<sup>139</sup>, aunque no necesariamente la plena certeza, de que el derecho invocado existe y que deba ser tutelado<sup>140</sup>.

Abona a esta tesis la primera parte del inciso primero del artículo 336 de la LPI que ordena:

**si durante la diligencia (se refiere a la inspección) se comprobare, aún presuntivamente, (*prima facie*) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que éstos sean, que se relacionen con tal violación.**

Bajo esa óptica, la condición de admisibilidad se ajustaría más al de las resoluciones anticipatorias o de las medidas autosafistactivas que al de las medidas cautelares.

Respecto al *periculum in mora* ninguna referencia se hace en la preceptiva. Podría argumentarse que éste requisito está implícito en la naturaleza de la medida cautelar, pero ello es controvertido. Baste reflexionar sobre los dos casos siguientes:

**1) El artículo 341 de la LPI dispone:**

---

<sup>138</sup> La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina extiende esta facultad a toda medida cautelar.

<sup>139</sup> El artículo 50.3 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone: “3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos”.

<sup>140</sup> Inclusive en la Decisión 486 parecería que el artículo 247 exige la certeza del derecho infringido: “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, las existencia del derecho y presente pruebas...”

**Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación publicada (sic) de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el titular de los derechos podrá solicitar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se la prohíba, lo cual será ordenado inmediatamente. Al efecto se presume que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la debida autorización por la sola protesta de parte del titular de los derechos.**

De la norma se puede inferir que, si la medida no se adoptase en ese momento, se podría ocasionar un daño irreparable o un daño de difícil reparación al titular de la obra legalmente protegida pues la comunicación pública se llevaría a cabo. Está claro que, en este supuesto, la resolución tiene una finalidad diversa de la que caracteriza a la medida cautelar pues no se trata de garantizar los resultados de un proceso principal sino de proteger, de forma anticipada, los derechos que se pretende desconocer.

Por ello, no parece insensato sostener que, en este caso, se trataría de una medida autosatisfactiva o, al menos, o de una tutela anticipatoria, que no requeriría de la promoción de un proceso principal posterior.

Si aquél en contra de quien se dictó la medida quisiera dejarla sin efecto, tendría que interponer, en los plazos, condiciones y requisitos previstos en la ley, el o los recursos administrativos<sup>141</sup> y contencioso administrativo<sup>142</sup> pertinentes.

Sin embargo, si apegados al tenor literal de varias disposiciones de este libro, se mantuviere firme el criterio de que las medidas contempladas en él, constituyen auténticas medidas cautelares del proceso principal, habría que admitir que ésta (la del art. 341) es una de naturaleza conservativa y que, dentro del término que establece la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que es de diez días de ejecutada la medida, debería presentarse la demanda principal<sup>143</sup>. Extrañamente la Decisión 351 que regula el Régimen

---

<sup>141</sup> Recursos de reposición, apelación y revisión, contemplados en el artículo 357 de la LPI y en los artículos 172 y siguientes del ERJAFE.

<sup>142</sup> Recurso subjetivo o de plena jurisdicción regulado en los artículos 3 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

<sup>143</sup> El artículo 248 de la Decisión 486 no es del todo claro cuando dispone: "Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada. Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar". Como se

Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos no determina plazo alguno para interponer dicha demanda<sup>144</sup>.

2) El artículo 342 de la LPI<sup>145</sup>, en sus tres primeros incisos, manda:

**La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.**

**Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.**

**Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.**

El artículo 343 de la misma ley<sup>146</sup>, en los incisos que son de interés para este análisis (1º. y 3º.), dispone:

**Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual.**

**A petición de la parte afectada con la suspensión, el Director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente.**

Nada arbitrario sería sostener que estas medidas denominadas “en frontera” antes que asegurar la efectividad práctica de la sentencia principal

---

ve se podría interpretar que la obligación de proponer la acción de infracción (acción principal) sólo sería aplicable cuando la medida cautelar fuere ejecutada sin intervención de la otra parte; esto significa que si la otra parte intervino, no hay tal obligación.

<sup>144</sup> Por consiguiente, se aplicaría, en estos casos la norma del artículo 50.4 de los ADPIC.

<sup>145</sup> Esta norma es mucho más amplia que el artículo 250 de la Decisión 486 que sólo se refiere a la infracción de marcas.

<sup>146</sup> Medida en frontera contemplada también en la Decisión 486, artículo 250.

estarían destinadas a anticipar los efectos de una resolución final que será expedida, por el Presidente del IEPI, para el caso en que la medida esté encaminada a impedir el ingreso o la exportación de los bienes o, por los Directores Nacionales, según el área de su competencia, para el supuesto de que la medida tenga por propósito la suspensión del ingreso o la exportación de productos. En estos casos es evidente que el peligro está vinculado al estado de insatisfacción del derecho del requirente hasta tanto llegue la resolución final.

En la hipótesis del artículo 342 (que para nosotros es distinta a la del artículo 343 ya que no es lo mismo “impedir” que “suspender”<sup>147</sup>), inclusive se podría considerar que se trata de medidas autosatisfactivas que no requieren de la puesta en marcha de un proceso principal posterior, especialmente si ellas son el resultado de una iniciación oficiosa.

En contra de esta tesis podría sostenerse que aún en estos eventos su finalidad es asegurar los resultados prácticos del juicio principal que, para estos efectos, podría ser el penal, pero que perfectamente podría ser el civil. El motivo para sostener lo primero es que si se ratificare la medida orientada a impedir el ingreso o la exportación de los bienes, el Presidente del IEPI estaría obligado a poner a disposición del fiscal competente la mercadería, quien, con base en ello, resolvería el inicio de una instrucción fiscal o, al menos, de una indagación previa. Sin embargo, se debe aclarar que aún en este caso, no hay impedimento para iniciar el juicio civil.

También habría que tomar en cuenta la norma del artículo 253 de la Decisión 486 que expresamente confirma el carácter instrumental de la medida ya que dispone que: *“Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas”*. Pero, asimismo, habría que reparar que tal norma (que desarrolla la medida en frontera contenida en el artículo 250 de tal Decisión) tiene un alcance restringido al de la norma contenida en la LPI: 1) porque sólo se refiere a la *“suspensión de la operación*

---

<sup>147</sup> En resoluciones contenidas en oficios No. 2007-478-P-IEPI y 2008-404-P-IEPI que se agregan a esta investigación como Anexos II y I, respectivamente, se evidencia una confusión en las autoridades entre “impedir” y “suspender”.

*aduanera de importación o exportación de productos”* y no al impedimento de ingreso y exportación, y 2) porque la medida aplica solo para el caso de productos que violen un registro de marca y no cualquier derecho de propiedad intelectual como ampliamente lo dispone la LPI.

La falta de sistematización y claridad entre normas comunitarias y normas nacionales coadyuva a una interpretación variada respecto de la real naturaleza de las medidas contenidas en la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual que definitivamente afecta en la defensa de los derechos de propiedad intelectual pues crea incertidumbre tanto en el titular del derecho cuanto en la autoridad que debe aplicar la medida.

**e) Naturaleza provisional de las medidas.** Aunque una exégesis literal de la última parte del inciso tercero del artículo 336 de la LPI determina que sólo las medidas que se dictan durante la diligencia de inspección en que se comprobare aún presuntivamente la violación o inminente violación de un derecho de propiedad intelectual son provisionales, una interpretación sistémica de esa norma con la del artículo 339 de la LPI abre la posibilidad para considerar que todas aquellas que se dictaminan a consecuencia de las diligencias previas de inspección y requerimiento de información tienen esa característica. También la medida en frontera que autoriza a la autoridad competente a suspender la importación y exportación de productos que infringen registros de marca tendría esa categoría toda vez que el artículo 253 de la Decisión 486 dispone el decaimiento de ella si el solicitante no hubiere iniciado, dentro de los diez días de ejecutada la medida, la acción por infracción.

No obstante, al tratarse de la prohibición de ejecutar una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización de su titular y de la medida en frontera consistente en impedir la importación o exportación de productos violatorios de los derechos de propiedad intelectual, el tema no es tan claro. En ninguna parte de sus disposiciones se establece que tienen una naturaleza provisional. Ello contribuye a conjeturar que se podrían tratar de medidas, anticipatoria, la primera, y, autosatisfactiva, la segunda.

Especial atención despierta la medida que tiene por objeto la “sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual”. De acuerdo con la ley, una vez que concluye el proceso investigativo para determinar la violación o inminente violación de los derechos de propiedad intelectual, que pudo haber

tenido como antecedente una inspección o un requerimiento de información, el IEPI debe dictar la resolución motivada correspondiente, y si hubiere comprobado que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, sancionará al infractor con la multa señalada en el artículo 339 de la LPI, “*sin perjuicio de disponer la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley o de confirmar las que se hubieren expedido con <carácter provisional>*” (término mal utilizado pues aún después de la resolución que se dicta al concluir el proceso investigativo, las medidas siguen siendo provisionales). La comprobación es *prima facie*.

La “multa” no constituye en sí misma una medida cautelar, es la pena administrativa que la ley establece por la violación de los derechos de propiedad intelectual. La medida cautelar es otra, es la que el Director disponga al concluir la investigación (que puede ser cualquiera de las previstas en la ley<sup>148</sup>) o la que *prima facie* dispuso, al inicio de ese proceso. Tan cierto es aquello que la multa no se entrega al solicitante de la medida sino que constituye un recurso del IEPI.

Tanto la multa cuanto la medida cautelar que se dicte o se confirme, está supeditada a la decisión final que se expida en el proceso principal. De este modo, se descarta la posibilidad que la medida denominada “sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual” pueda tener siquiera las características de una tutela anticipatoria o de una medida autosatisfactiva. La sanción, ciertamente, no resuelve el fondo del asunto.

**f) Se decretan *inaudita parts*.** Podríamos sostener que hay un tratamiento diferenciado con respecto a los dos regímenes que se contienen en la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, mientras en las medidas en frontera y en la prohibición de ejecución de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente la regla es que se decretan sin oír previamente a la parte contraria<sup>149</sup>, en el resto de medidas, la norma es justamente la contraria, esto es que se debe escuchar a la contraparte, previamente a la adopción de cualquier

---

<sup>148</sup> Revisar párrafo c) del presente capítulo

<sup>149</sup> De conformidad con el artículo 343, último inciso, la parte afectada con la orden de suspensión del ingreso o exportación del producto puede pedir al respectivo Director Nacional del IEPI la realización de una audiencia para examinar la mercancía y, si fuere procedente, para que revoque la medida.

resolución, para cuyo fin inclusive puede convocarse a una audiencia. Se exceptúa el caso de las medidas que se dictan con ocasión de la realización de la diligencia de inspección en la que se comprobare aún presuntivamente la violación o inminente violación de un derecho de propiedad intelectual en que también se las puede decretar *inaudita parts*.

Naturalmente aquello no implica, en modo alguno que, ejecutada la medida, el contradictorio se produzca luego<sup>150</sup> dentro de un procedimiento administrativo que deberá respetar las reglas de la LPI y las del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE<sup>151</sup>.

Este es un punto que deja dudas respecto a la naturaleza anticipatoria de las medidas en frontera y en la prohibición de ejecución de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, pues, hay que recordar que al tratarse de decisiones interinales o resoluciones anticipatorias la doctrina, en forma mayoritaria, considera que aquellas sólo proceden luego de que la persona en contra de quien se dictó la medida haya ejercido su derecho de contradicción, y a contrario sensu, resalta una característica de las medidas cautelares.

**g) Finalidad de las medidas cautelares contenidas en la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual.** De sola lectura de las disposiciones contenidas en los artículos que configuran el Libro V de la LPI se podría concluir que las medidas en él previstas tienen por objeto hacer cesar la violación de los derechos de propiedad intelectual o evitar la posibilidad inminente de violación<sup>152</sup>.

No obstante, dado que la Ley faculta a la autoridad administrativa a adoptar, bien al momento en que se ejecuta la diligencia de inspección, bien al concluir el proceso investigativo, "*cualquiera de las medidas previstas en la ley*",

---

<sup>150</sup> Así lo confirman el Art. 248 de la Decisión 486 y el Art. 50 No. 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>151</sup> De acuerdo con el artículo 344 de la LPI en materia de procedimientos administrativos debe aplicarse el ERJAFE.

<sup>152</sup> La Decisión 486 es mucho más amplia cuando dispone en el artículo 245 que "Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".

habrá que tomar en cuenta la norma del artículo 308 de LPI<sup>153</sup> que, en la parte pertinente, dispone:

**A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de los derechos.**

Existe, por lo mismo, fundamento para sostener que hay una finalidad más amplia. En efecto, no se trata tan solo de hacer cesar la infracción de los

---

<sup>153</sup> Esta disposición guarda concordancia con el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC que además regula mucho de los aspectos estudiados. Dicho artículo 50 dispone: Artículo 50: 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. 3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. 4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas. 5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor. 7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas. 8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

derechos de propiedad intelectual o evitar la inminente violación sino también impedir la desaparición de las pruebas de la presunta infracción.

La medida cautelar, por lo tanto, puede coincidir con el objeto de la acción principal<sup>154</sup>. En este orden de cosas, habría que aceptar que la medida viene a anticipar, total o parcialmente, los efectos de la sentencia de fondo<sup>155</sup>. Sin embargo, no hay que olvidar en todos estos casos la declaración es provisional, temporal y condicional derivada de la instrumentalidad de las medidas cautelares que puede desaparecer cuando se dicte la sentencia definitiva. Por ello, la decisión que se adopta no produce efectos irreversibles característica de la medida autosatisfactiva. Por último, la medida puede ser sustituida.

En todo caso, es extraño que la ley no determine que las medidas tienen por objeto garantizar la efectividad de la sentencia principal. Como también lo es el que no exista norma alguna en el libro V de la LPI que establezca la carga en el solicitante de interponer la demanda principal en un plazo determinado<sup>156</sup>.

Sobre la base de la idea de que el actual legislador emplea una técnica diferente a la utilizada en el siglo XIX, Marín González reflexiona que en ramas

---

<sup>154</sup> El Art. 289 de la LPI dispone que: "Art. 289.- En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá demandar: a) La cesación de los actos violatorios; b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción; c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias; e) La indemnización de daños y perjuicios; f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y, g) El valor total de las costas procesales.Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio".

<sup>155</sup> Hay obligaciones que sólo se pueden asegurar anticipando la ejecución de la sentencia, es el caso de la cesación de la actividad ilícita que, en criterio de la doctrina, anticipa totalmente los efectos de la sentencia estimatoria. Cfr. "Este hecho se produce porque el proceso de ejecución de obligaciones de no hacer no se divide en diversos períodos, sino que...se agota por la sola realización de un acto, que es la conminación que realiza el órgano jurisdiccional para que el condenado no realice la actividad que le ha sido prohibida. La única forma de garantizar esta ejecución es adoptando una medida cautelar similar a la medida ejecutiva que agota por sí misma el proceso de ejecución" Pérez Daudí, ob. cit., págs. 96 y 100.

<sup>156</sup> Se podría argumentar que la Decisión 486 si lo establece pero como lo advirtiéramos anteriormente esta norma contempla solo los casos previstos en ella.

específicas del derecho y en cierto tipo de leyes especiales se ha regulado una serie de medidas cautelares que han desbordado la construcción doctrinal procesal de la primera parte del siglo XIX y que ya no responden a los principios que inspiraron al legislador decimonónico. Cita a Pérez Daudi quien refiriéndose a la Ley española de patentes dice *“hay ciertas obligaciones que sólo se pueden asegurar anticipando la ejecución de la sentencia y de hecho la LP (Ley de Patentes) nos permite expresamente adoptar la medida cautelar de cesación de actos para asegurar la acción de cesación de actos”*<sup>157</sup>.

Como se puede comprobar, es discutible la categorización de las medidas cautelares contenidas en la tutela administrativa, pero si partieramos del hecho de que todas las medidas previstas en libro V de la LPI son cautelares y asumiendo que todas penden de un proceso principal posterior, debemos que tener claro que unas tienen finalidad conservativa como el cese inmediato de la actividad ilícita, el secuestro, la retención, y otras una finalidad innovativa como la remoción inmediata de los rótulos y toda aquella que conlleve una conducta activa, una obligación de hacer y no una mera abstención de ejecutar ciertos efectos.

### **En el Ecuador, la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual es una tutela cautelar.**

El análisis efectuado nos permite concluir que la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual contenida en la Ley de Propiedad Intelectual es exclusivamente de naturaleza cautelar. Las razones para sostener aquello son:

1. El apareamiento de esta especial tutela en la Ley debe ser analizado en el marco de la legislación entonces vigente a nivel mundial, regional y nacional.

Así, se debe considerar que antes de la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual, se hallaban vigentes en el Ecuador, la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos<sup>158</sup>, pero en ninguna de ellas se consagró una tutela

---

<sup>157</sup> MARÍN, González, ob. cit. pág. 73.

<sup>158</sup> Todas expedidas en 1976.

administrativa de los derechos de propiedad intelectual de la categoría y trascendencia de la regulada en esta Ley<sup>159</sup>.

Ahora bien, a nivel mundial, se debe tomar en cuenta el año de 1995<sup>160</sup>, año en que se suscribió el Acuerdo de Marrakeck que creó la Organización Mundial de Comercio (OMC), que sucedió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y que configuró una única normativa jurídica para el comercio de mercancías y servicios. Dicho Acuerdo tiene 29 textos jurídicos individuales. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, o en inglés TRIPS) constituye el Anexo 1C del Acuerdo General el cual es obligatorio para todos los miembros de la OMC.

La parte III del Acuerdo sobre los ADPIC regula la observancia de los derechos de propiedad intelectual y lo hace a través de cinco secciones: a) obligaciones generales, b) procedimientos y recursos civiles y administrativos, c) medidas provisionales, d) prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y e) procedimientos penales.

La normativa contenida en esta parte III (artículos 41 a 61 y especialmente el 50 anteriormente transcrito) no deja dudas de que se trata de una tutela exclusivamente cautelar. La mención expresa de los requisitos de admisibilidad propios de las medidas cautelares, de las finalidades que se persiguen con tales medidas y de la obligatoriedad de plantear una demanda principal, eliminan toda posibilidad de suponer que se podría tratar de una tutela anticipatoria y menos aún de una autosatisfactiva.

El Ecuador no sólo que se adhirió a la OMC sino que ratificó el Acuerdo sobre los ADPIC. Consecuentemente, adquirió las obligaciones que de dichos

---

<sup>159</sup> En la Ley de Marcas de Fábrica, a petición de parte, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, podía declarar la nulidad de la inscripción cuando el artículo garantizado por una marca registrada resultaba nocivo para la salud, o su uso contrario a las buenas costumbres.

<sup>160</sup> El 27 de septiembre de 1995, en la ciudad de Ginebra, se suscribió el Protocolo de Adhesión del Ecuador al Acuerdo de Marrakeck que establece la OMC. El Congreso Nacional ratificó este Acuerdo el 21 de diciembre del mismo año. En cumplimiento a una normativa de la OMC de que los acuerdos de adhesión entran en vigencia un mes después de la ratificación del Congreso de cada país, la fecha oficial de adhesión del Ecuador a la OMC es el 21 de enero de 1996.

cuerpos normativos se derivan, entre ellos, los relativos a las medidas cautelares.

En el área andina, en cambio, se encontraban vigentes desde 1993 y 1994, en su orden, las Decisiones 344<sup>161</sup> y 351<sup>162</sup>, mediante las cuales la Comisión del Acuerdo de Cartagena había establecido el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, para los Países Miembros, respectivamente.

De conformidad con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, los Países Miembros, a través de sus legislaciones internas o acuerdos internacionales, podían fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en esa Decisión, en cuyo caso debían informar a la Comisión acerca de esas medidas, como también estaban facultados, igualmente a través de sus legislaciones internas, para regular los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en esa Decisión.

Las medidas cautelares no fueron objeto de regulación en la Decisión 344 pero sí en la Decisión 351 cuyo artículo 56 dispone:

**La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:**

**a) el cese inmediato de la actividad ilícita;**

**b) la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;**

**c) la incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.**

**Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe para el exclusivo uso personal”.**

**Disposición ésta que se complementa con el artículo 57 que ordena:**

**“La autoridad nacional competente, podrá, asimismo, ordenar lo siguiente:**

**a) el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;**

---

<sup>161</sup> Publicada en el R. O. No. 327 de 30 de noviembre de 1993.

<sup>162</sup> Publicada en el R.O. No. 366 de 25 de enero de 1994.

**b) que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;**

**c) el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;**

**d) las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.**

Se tratan, pues, evidentemente, de medidas cautelares que están al servicio de un proceso principal definido en el artículo 57.

Por estas consideraciones no se puede creer que lo que se estaba regulando en la Ley de Propiedad Intelectual era una tutela anticipatoria o una tutela autosatisfactiva. Tómese en cuenta que la tutela anticipatoria en la legislación brasileña recién se la implementa a fines de 1994, mientras que en la doctrina española y argentina alcanza niveles importantes de debate en el año de 1997.

En conclusión, el marco normativo en el que se expide la Ley de Propiedad Intelectual, en esta materia, es propio de las medidas cautelares. Debe considerarse, además, que los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en el Ecuador serían aplicables por expreso mandato del artículo 172 de la LPI.

**2.** La Ley de Propiedad Intelectual, que ciertamente es imprecisa e incompleta cuando regula la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual, provee ciertas pautas que son determinantes a la hora de decidir la naturaleza de la tutela que en ella se contiene. Así, a) expresamente utiliza la expresión de “medidas cautelares provisionales” para denominar a las medidas que regula, mientras que no hay un solo uso de la denominaciones “medidas anticipatorias” o “autosatisfactivas” aunque debemos reconocer que en un par de ocasiones se utiliza la expresión “protección urgente de los derechos” sin que, a nuestro criterio, sea elemento suficiente para sostener que se contenga otro tipo de tutela distinta de la cautelar, b) El hecho de que en ninguna de sus disposiciones se haya establecido la obligación de proponer la demanda principal en modo alguno la convierte en una tutela anticipatoria o autosatisfactiva como tampoco la circunstancia de que el procedimiento administrativo de tutela pueda iniciarse de oficio. Como se señaló anteriormente, si la autoridad administrativa llegare a determinar que existió la violación de los derechos de propiedad intelectual, está en la obligación de remitir copia del

proceso administrativo al Fiscal, de suerte que el proceso penal se convierte en la acción principal, y, c) Si se aceptare el criterio de que dentro de la tutela administrativa de la Ley de Propiedad Intelectual se contiene una tutela anticipatoria y la tutela autosatisfactiva resultaría ineficaz la regulación de una tutela cautelar civil en la propia ley. A nadie se le ocurriría seguir una acción cautelar civil que podría caducar si no se plantea la acción principal dentro de los términos y condiciones establecidos en la ley y que, en caso de caducidad, daría lugar al pago de daños y perjuicios por tal decaimiento, si podría obtener el mismo o mejor resultado en la esfera administrativa sin tener que cumplir esa obligación.

3. La Constitución de 1998 dio a los tratados y convenios internacionales una jerarquía superior al de las leyes que no lo tenían anteriormente<sup>163</sup>. El artículo 163 disponía: “las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”. Dentro de este marco, en el año 2000, la Comisión de la Comunidad Andina expide la Decisión 486<sup>164</sup> que sustituyó a la Decisión 344. En esta Decisión, dentro del Título XV “De las acciones por infracción de derechos”, los capítulos II y III norman, en su orden, las medidas cautelares y las medidas en frontera. De todas las disposiciones que integran estos capítulos (muchas de las cuales, sino todas, fueron ya analizadas a la luz de la LPI), las de los artículos 248, inciso segundo y 253 merecen destacarse pues confirman la naturaleza cautelar de las medidas que en la Decisión 486 se contemplan cuando disponen que las medidas serán levantadas si el solicitante no inicia dentro del término establecido en ella la acción principal por infracción.

---

<sup>163</sup> El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que el derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, y sobre los otros ordenamientos jurídicos internacionales a los que los Países Miembros pertenezcan. Sentencias dictadas en los Procesos 2-IP-88, 5-IP-89, 6-IP-93, 89-AI-2000.

<sup>164</sup> Publicada en el R.O. 258 de 2 de febrero de 2001.

## CAPÍTULO III

### METODOLOGÍA

#### 3.1. PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Para el desarrollo del proceso investigativo se utilizó el método científico.

Se partió de la observación de la Ley de Propiedad Intelectual pues en ella estaba inmerso el problema de investigación. Se indagaron los tratados y convenios ratificados por el Ecuador en relación con esta materia, particularmente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, o en inglés TRIPS), la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina concerniente al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

El aspecto esencial estuvo identificado por las normas como fuente primaria, pero incluyó a los hechos como fuente secundaria. De este modo, se estudió la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional y se analizaron varias resoluciones de los funcionarios administrativos con competencia para resolver sobre el sistema administrativo de protección de los derechos intelectuales así.

Se organizó el material siguiendo los objetivos y también los temas de la tabla de contenidos. Se analizó, clasificó y sistematizó la información contenida en libros, artículos, revistas especializadas, páginas web. Al hacer la clasificación se tuvo especial cuidado en incluir las distintas corrientes doctrinarias sobre los diversos aspectos conceptuales. Se hizo un resumen de los argumentos más importantes de la problemática investigada y se compilaron las citas bibliográficas más relevantes.

La modalidad fue jurídico-propositivo porque tuvo por objeto evaluar las fallas que existen en el actual régimen de la tutela administrativa para, de este modo, proponer las correspondientes reformas que logren una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual. En tal sentido, se procuró corregir el

marco regulatorio actual, revisando su normativa y armonizando sus regulaciones a los tratados y convenios de propiedad intelectual vigentes en el Ecuador.

La modalidad de la investigación fue, además, cualitativa, analítica no interactiva, pues se estudió el régimen de la tutela administrativa a través de las normas jurídicas y las resoluciones administrativas de los funcionarios públicos con competencia para proveer tal tutela, como unidades de análisis o de observación.

### **3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

Las fuentes de la investigación fueron los Tratados e Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador, la Ley, la doctrina, la jurisprudencia, los precedentes administrativos y también la realidad social incluyendo la experiencia de funcionarios administrativos y la opinión de especialistas en el tema.

Se utilizaron los métodos de análisis y comparativo. Así, se analizó, de forma crítica y reflexiva, la doctrina y jurisprudencia especialmente de aquellos países que han incorporado en sus legislaciones nacionales las decisiones interinales y las medidas autosatisfactivas, con el propósito de identificar la naturaleza jurídica de las instituciones y, entendidas conceptualmente aquellas, se las comparó con las tradicionales medidas cautelares o precautorias. Pero también se usaron los métodos deductivo y sistémico pues deducidas las semejanzas y diferencias entre ellas, se estudiaron las medidas que se encuentran reguladas dentro de la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual en la Ley de Propiedad Intelectual, de forma integral, con el fin de resolver la necesidad de la investigación.

Como queda evidenciado en este trabajo la propuesta de intervención consistió en la elaboración de un proyecto de Ley reformativa al Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual contentiva de la tutela administrativa.

### **3.3. RECURSOS**

Los recursos que se utilizaron para el desarrollo de esta propuesta fueron de tres clases: económicos, humanos e informáticos.

Ante la insuficiente doctrina nacional sobre el tema se invirtieron recursos económicos en la adquisición de libros y revistas jurídicas especializados. Para tal efecto, se solicitó información a las editoriales jurídicas, nacionales y extranjeras, sobre obras publicadas relevantes, relativas al tema de investigación.

Aquello sin perjuicio de consultar las bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades del país, de los Tribunales de Justicia, del Colegio de Abogados y del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Los gastos sufragados para la realización de la investigación, que incluyeron fotocopias, impresiones, papelería, etc., suscripción a proveedores de información jurídica digital ascendieron a US\$ 1.400 dólares de los Estados Unidos de América.

Se contó con la asistencia de dos estudiantes de derecho que se encargaron de buscar y clasificar la información y de levantar los textos.

A través del internet se accedió a las páginas web de las instituciones nacionales encargadas de la protección de la propiedad intelectual y de los tribunales de justicia en el exterior, de las que se extrajo resoluciones y fallos, y en general, información y documentación concerniente a la propuesta de intervención.

**CAPÍTULO IV**  
**DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA**

**4.1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA**

**PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL**

**ASAMBLEA NACIONAL**

**CONSIDERANDO**

Que, es urgente armonizar las normas de la Ley de Propiedad Intelectual con las contenidas en los con las contenidas en los convenios y tratados internacionales de propiedad intelectual vigentes en el Ecuador.

Que, es indispensable contar con un sistema normativo claro para una protección eficaz y urgente de los derechos de propiedad intelectual.

Que, la propiedad intelectual es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide, la siguiente

**LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELLECTUAL**

**Art. 1.- Sustitúyase los artículos 332 al 345 por los siguientes:**

**Art. 332.-** La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE, ejercerán la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velarán por su estricto respeto y cumplimiento.

**Art. 333.-** El IEPI, a través de sus direcciones y la CAE, ejercerán, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y amparo de los derechos de propiedad intelectual para impedir que se produzca o continúe la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, impedir las consecuencias que de ella pudieran derivarse, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las importadas, obtener o preservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción y asegurar la efectividad de la acción principal o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

**Art. 334.-** El titular de un derecho de propiedad intelectual o quien acredite un interés legítimo para actuar, afectado por la violación o inminente violación de su derecho o la comisión de una infracción o su inminencia, podrá solicitar, a la autoridad competente, la adopción de las siguientes medidas:

a) Una o varias de las medidas cautelares específicas previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”;

b) Una o varias de las medidas cautelares específicas previstas en la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina que regula el “Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”;

c) Una o varias de las medidas cautelares específicas o genéricas previstas en el artículo 308 de esta Ley;

d) Una o varias de las medidas cautelares, específicas o genéricas, de frontera, previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), o en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, o en esta Ley;

e) La suspensión de ejecución de una obra legalmente protegida;

f) La remoción inmediata de rótulos;

g) La aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen cualquier forma de propiedad intelectual;

h) Cualquier otra medida adecuada para la protección urgente y eficaz de los derechos en peligro o amenazados.

**Art. 335.-** La medida se dispondrá siempre que el peticionario, a través de pruebas o información, acredite:

- 1) Legitimación para actuar.
- 2) La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la petición.
- 3) Una objetiva posibilidad de violación o inminente violación del derecho invocado en la petición o la comisión de una infracción a los derechos de propiedad intelectual o su inminencia.

La autoridad administrativa podrá requerir a quien pida la medida que otorgue caución o garantía adecuada y suficiente, antes de ordenarla.

Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas y, aún, con posterioridad, deberán adoptarse por las autoridades las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada que haya sido suministrada u obtenida en el curso del procedimiento.

**Art. 336.-** Las autoridades administrativas del IEPI expedirán las medidas cautelares, específicas y genéricas, del Art. 334 de esta Ley, sin que le fuere exigible escuchar a la parte contra la cual se hubiere iniciado el procedimiento.

Las medidas cautelares se notificarán a dicha parte inmediatamente después de su ejecución.

Para precautelar el derecho de la parte afectada con la medida, ésta podrá plantear, ante el órgano administrativo que hubiere dictado la medida, recurso de reposición, o, plantear recurso administrativo de apelación directamente ante los Comités de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, respectivamente. Cualquiera de los mencionados recursos administrativos será planteado en un término de 15 días contados desde la fecha de notificación de la medida.

Del acto administrativo que acepte o niegue la reposición se podrá apelar, por la parte agraviada, ante los respectivos Comités, dentro del mismo término. El acto administrativo que resuelva la apelación, pondrá fin a la vía administrativa

y podrá ser impugnado ante los órganos jurisdiccionales respectivos, quienes se pronunciarán exclusivamente sobre la medida cautelar.

Ni el recurso de reposición ni el de apelación suspenden los efectos del acto.

**Art. 337.-** La autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, podrá convocar a una audiencia en la que las partes podrán presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de la contraparte, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, antes de resolver la reposición o la apelación.

**Art. 338.-** Las medidas cautelares adoptadas al amparo de este título quedarán sin efecto, a petición de la persona afectada con la medida, si quien solicitó la medida no propusiere, dentro de los quince días siguientes de su ejecución, la acción de infracción. En el caso que la medida se hubiere dictado de oficio, no se requerirá plantear una acción principal.

**Art. 339.-** Las medidas cautelares no producen efecto de cosa juzgada ni constituyen un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.

**Art. 340.-** En razón de la eficacia que debe tener la medida cautelar, la autoridad administrativa podrá disponer, en cualquier momento, un aseguramiento distinto al solicitado o limitar el concedido. También el solicitante de la medida cautelar puede pedir su ampliación, mejora o sustitución, cuando lo considere conveniente, previa audiencia de las partes.

**Art. 341.-** La negación de la medida cautelar no obstará el derecho del interesado a solicitarla nuevamente, si se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho que originó el pedido original o anterior.

**Art. 342.-** El IEPI impondrá obligatoriamente, de oficio o a petición de parte, sanción de 500 a 5.000 dólares de los Estados Unidos de América a quienes obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por el IEPI, o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido.

La fuerza pública y en especial la Policía Judicial están obligados a prestar a los funcionarios del IEPI y de la CAE el auxilio que éstos soliciten para

el cumplimiento de sus funciones, en lo relativo a la observancia y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, a que se refiere la presente ley.

**Art. 343.-** El titular de un derecho de propiedad intelectual o quien acredite un interés legítimo para actuar, alternativamente podrá solicitar la realización de una diligencia preliminar de inspección para comprobar la violación o inminente violación de un derecho de propiedad intelectual o la comisión de una infracción a los derechos de propiedad intelectual o su inminencia.

Las inspecciones se realizarán por parte de los directores nacionales, regionales o sus delegados, quienes, al momento de la inspección, y como requisito para practicarla válidamente, entregarán copia del acto administrativo en el que se lo hubiera ordenado y, si fuere aplicable, la solicitud de la parte afectada.

La inspección se realizará aún cuando en el día y hora de su práctica no se encontrare en el lugar la máxima autoridad de la entidad.

**Art. 344.-** Si durante la diligencia preliminar de inspección se comprobare, aún presuntivamente, (*prima facie*), la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen objetivamente la posibilidad inminente de tal violación, en la misma audiencia, el respectivo Director, adoptará cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley.

En lo demás, se aplicarán las normas de este título, arts. 336 y siguientes.

**Art. 345.-** Sin perjuicio de que se lo pudiera ordenar de oficio, también el titular de un derecho de propiedad intelectual o quien acredite un interés legítimo para actuar, podrá solicitar a las autoridades administrativas, como diligencia preliminar el requerimiento de información o documentación, a cualquier persona natural o jurídica, para comprobar la violación o inminente violación de los derechos de propiedad intelectual o la comisión de una infracción a los derechos de propiedad intelectual o su inminencia.

La autoridad administrativa del IEPI ordenará que la información o documentación sea entregada en un término no mayor a 10 días laborables desde la fecha de notificación del acto.

Si la persona no entregare la información o documentación en el término concedido, será sancionada con una multa de un salario mensual básico unificado por cada día de incumplimiento.

Obtenida la información o documentación, la parte afectada solicitará la adopción de la medida que se estime pertinente, de conformidad con las normas previstas en este título.

**Art. 345 A.-** Los funcionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE y todos quienes tengan el control del ingreso o de la salida de mercaderías al o desde el Ecuador, de oficio, o a petición de parte legitimada para actuar, o del titular de los derechos de propiedad intelectual, suspenderán la importación o exportación de bienes que, de cualquier modo violen o amenacen con violar los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada o del IEPI, tales personas o funcionarios no suspendieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

**Art. 345 B.-** El titular de los derechos de propiedad intelectual o la parte legitimada para actuar deberá cumplir con los requisitos previstos para todas las demás medidas cautelares que integran la tutela administrativa establecidos en el Art. 335 de esta Ley, y además, deberá presentar una descripción suficientemente detallada de los bienes objeto de la medida para que puedan ser reconocidos con facilidad por las autoridades aduaneras competentes, y si se encontrare razonablemente a su disposición, información respecto al importador, exportador, consignatario, país de origen y cualquier otra que permita a las autoridades aduaneras competentes su identificación y ubicación.

La autoridad competente está facultada a exigir caución suficiente, con base a la solidez de las pruebas presentadas por el peticionario, para ordenar la medida.

**Art. 345 C.-** Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, el solicitante, a fin de fundamentar su pedido, podrá solicitar a la autoridad aduanera competente una diligencia preliminar de inspección de los bienes. La notificación a la parte contraria se hará el momento de la diligencia. Durante ésta se podrá ordenar la suspensión de la operación aduanera o cualquier otra medida cautelar que estime pertinente para proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual. Para este fin se deberá contar con los funcionarios que deben cumplir con tales medidas.

**Art. 345 D.-** Las autoridades competentes ordenarán o denegarán la medida, y la notificarán a la parte contraria, una vez ejecutada. Si el peticionario hubiere acompañado las pruebas pertinentes, a criterio de la autoridad, ordenarán la medida en el término máximo de 3 días de recibida. En igual término ordenarán la inspección en el caso previsto en el artículo 345 C la cual deberá realizarse obligatoriamente en un período no mayor a 5 días laborables.

Cuando suspendieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o la exportación de cualquier bien que viole o amenace violar los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento del Presidente del IEPI, mediante un informe pormenorizado, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición de un juez de lo penal en un término no mayor de 10 días.

En caso de que se ordenare la medida, la notificación deberá incluir, si se conociere, el nombre y dirección del consignador, importador, exportador, y del consignatario de los productos, así como el detalle y la cantidad de bienes objeto de aquella.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, si el Administrador de Aduanas o cualquier otro funcionario competente, no se hubiere pronunciado sobre la petición de la medida en el término de tres días, el peticionario podrá recurrir directamente al Presidente del IEPI, para que la ordene. Negada la medida por parte del Presidente, el solicitante podrá apelar la decisión ante los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, respectivamente, en el término de cinco días contado desde la notificación de la resolución.

**Art. 345 E.-** Para precautelar el derecho de la parte afectada con la medida, ésta podrá plantear, ante el órgano administrativo que hubiere dictado la medida, recurso de reposición, o, plantear recurso administrativo de apelación directamente ante los Comités de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, respectivamente. Cualquiera de los mencionados recursos administrativos será planteado en un término de 15 días contados desde la fecha de notificación de la medida.

Del acto administrativo que acepte o niegue la reposición se podrá apelar, por la parte agraviada, ante los respectivos Comités, dentro del mismo término. El acto administrativo que resuelva la apelación, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado ante los órganos jurisdiccionales respectivos, quienes se pronunciarán exclusivamente sobre la medida de frontera.

**Art. 345 F.-** De confirmarse la revocatoria, la caución será entregada al importador o exportador, según el caso, sin perjuicio del derecho que tiene la parte afectada de iniciar la acción de daños y perjuicios ocasionados por la presentación de una petición calificada de maliciosa, temeraria o abusiva.

**Art. 345 G.-** Si transcurridos los quince días hábiles desde la notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que se hubiere iniciado la acción por la violación o por la comisión de la infracción o su respectiva inminencia que atente los derechos de propiedad intelectual; o si la autoridad competente no hubiere prolongado la medida, ésta será levantada y se procederá al despacho de los bienes. El peticionario de la medida deberá comunicar a la autoridad aduanera competente la interposición de la acción hasta dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término de quince días. En este caso, la suspensión se mantendrá hasta que se resuelva la acción principal.

**Art. 345 H.-** Cuando las autoridades competentes actúen de oficio, estarán facultadas a pedir al titular de los derechos de propiedad intelectual toda la información que estimen necesaria. Para ejercer esta potestad deberán decretarla mediante acto motivado.

La suspensión deberá ser notificada inmediatamente al importador o exportador, y al titular de los derechos de propiedad intelectual. En el término de

3 días de decretada la pondrán en conocimiento del Presidente del IEPI para los fines del artículo 349.

Para precautelar el derecho de la parte afectada con la medida, ésta podrá plantear, ante el órgano administrativo que hubiere dictado la medida, recurso de reposición, o, plantear recurso administrativo de apelación directamente ante los Comités de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, respectivamente. Cualquiera de los mencionados recursos administrativos será planteado en un término de 15 días contados desde la fecha de notificación de la medida.

Del acto administrativo que acepte o niegue la reposición se podrá apelar, por la parte agraviada, ante los respectivos Comités, dentro del mismo término. El acto administrativo que resuelva la apelación, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado ante los órganos jurisdiccionales respectivos, quienes se pronunciarán exclusivamente sobre la medida cautelar.

El titular del derecho podrá demandar, ante el juez de lo civil, la indemnización por los daños y perjuicios por violación o amenaza e violación de su derecho, dentro del término de quince días de notificada la resolución de la suspensión, si quedare firme, o de la resolución del Comité que confirmare la medida, si se solicitó su revocatoria. En el caso que la medida de frontera se hubiere dictado de oficio no se requerirá plantear una acción principal.

Las medidas en frontera no producen efecto de cosa juzgada ni constituyen un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.

**Art. 345 I.-** Los bienes con marcas falsificadas, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en circunstancias excepcionales debidamente calificadas por el Presidente del IEPI o que cuenten con la autorización expresa del titular.

**Art. 345 J.-** Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de bienes que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros.

**Art.- 2. Las tutelas administrativas que estén tramitándose cuando entre en vigencia esta ley, se sujetarán en todo cuanto sea posible al procedimiento previsto en esta ley.**

**Art. 3.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.**

#### **4.2. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA SU EJECUCIÓN**

Para que la propuesta de intervención se ejecute, y por tanto, la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual se haga una realidad y se incorpore al ordenamiento jurídico es necesario establecer el marco constitucional al cual estaría sometido.

La función competente dentro del Estado para aprobar la reforma es la legislativa, la cual es ejercida a través de la Asamblea Nacional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador<sup>165</sup>, corresponde a la Asamblea “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”.

Ahora bien, son varias las vías a través de las cuales se puede llegar a la Asamblea Nacional, pues, la Constitución (Arts. 134 y 103) y la Ley Orgánica de la Función Legislativa<sup>166</sup> (Art. 54) reconocen iniciativa para presentar proyectos de ley, entre otros: a) a las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea; b) a la Presidenta o Presidente de la República; c) a la Defensoría del Pueblo en la materia que le corresponde de acuerdo con sus atribuciones; y, d) a las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a los organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

---

<sup>165</sup> R.O. 449 del 20 de Octubre de 2008 conocida como Constitución de Montecristi

<sup>166</sup> R.O.s 642 del 27 de Julio de 2009

Se considera, por tanto, socializar esta propuesta, de modo particular, a estas personas, funcionarios y organizaciones y lograr su aquiescencia. Sin embargo, dado que este asunto es también de interés de las institucionales estatales encargadas de proteger la propiedad intelectual y de los abogados y organizaciones gremiales y profesionales particulares usuarias de los servicios que presta el Estado en relación con la materia, se la debe difundir, a través de todos los medios de comunicación al alcance, principal pero no limitadamente, entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE, la Asociación Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual, AEPI, las Cámaras de Comercio y los Colegios de Abogados.

También se considera importante conseguir el respaldo de las Universidades y Escuelas Politécnicas, que por mandato constitucional, están obligadas a la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Tómesese en cuenta que muchas de ellas ofertan programas de posgrado en materia de propiedad intelectual.

#### **4.3. FACTIBILIDAD Y VALIDACIÓN**

La propuesta de intervención es totalmente factible de ejecutarse, pues la reforma de una ley se halla expresamente consagrada en la Constitución de la República. Naturalmente dependerá exclusivamente de que se observe el procedimiento legislativo previsto en ella para la aprobación de una ley.

El trabajo de investigación ha sido validado por uno de los principales expositores de los procesos urgentes, el connotado tratadista argentino, Prof. Jorge W. Peyrano, conforme consta del Anexo IX, y la propuesta de intervención por el ilustre Abg. Flavio Arosemena, especialista en materia de propiedad intelectual y quien actualmente se desempeña como Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, según aparece del Anexo X.

## CAPÍTULO V

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La tutela anticipatoria, por sus especiales características y específicas finalidades, constituye una tutela distinta de la ordinaria. Es una especie del género denominado “tutela diferenciada de urgencia”. En esencia consiste en adelantar, total o parcialmente, dentro del mismo proceso de cognición y siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad, la ejecución inmediata de la pretensión comprendida en la demanda con el fin de evitar la realización de un daño grave e irreparable o de difícil reparación que tendría lugar por la sola prolongación del estado de insatisfacción del derecho reclamado en juicio, hasta tanto llegue la sentencia final. Es una resolución que recae directamente sobre la relación sustancial controvertida. De este modo, en lugar de asegurar la futura realización de un derecho, ejecuta, en ese momento, el derecho material sometido a juicio y antes de que éste finalice.

Su principal diferencia con la tutela cautelar es que la decisión interinal no es instrumental esto es que no está a disposición de una sentencia definitiva que se dictará en otro proceso sino que es una resolución interina de fondo que se expide dentro del mismo proceso pero en forma anticipada al de la sentencia final para evitar la consumación de un daño grave e irreparable o de difícil reparación. En el fallo final la decisión interinal puede ser confirmada o revocada.

2.- Las medidas autosafistactivas constituyen una variante de la tutela anticipatoria. Por medio de ellas, se confiere al juez la potestad de decidir tempranamente, por lo general al inicio y en situaciones extremas “sobre el fondo mismo de la pretensión, cuando por la singularidad del objeto litigioso se impone un pronunciamiento inmediato, por la inevitable frustración del derecho que habría de devenir si no se concediera ya la tutela”. De este modo, “o se satisface la pretensión en ese momento o no podrá satisfacerse más, pues la lesión del derecho se habrá consumado irremediamente”.

La definitividad, urgencia y autonomía son los rasgos característicos de esta clase de medidas. Por ello, a diferencia de las medidas cautelares, decretadas, se tornan inamovibles y no requieren de la iniciación de una demanda principal para evitar su caducidad o decaimiento ni de la continuación del proceso de conocimiento.

**3.-** La tutela cautelar tiene por propósito garantizar la efectividad en el cumplimiento de una sentencia que debe recaer en un proceso distinto al que se le atribuye la categoría de principal, frente a eventuales riesgos que pueden devenir desde que se presenta la demanda hasta que se emite el fallo final. Se manifiesta a través de las medidas cautelares o precautorias que se caracterizan fundamentalmente por su provisionalidad e instrumentalidad.

Gracias al desarrollo doctrinario y jurisprudencial, las medidas cautelares han dejado de tener por finalidad única el asegurar el resultado práctico del fallo principal, reconociendo la posibilidad de una finalidad conservativa destinada a mantener, mientras dura la medida, la situación jurídica o el estado de cosas existente al momento en que se la solicita y, de una finalidad innovativa, que, por el contrario, comporta el cambio o la alteración de tal situación, y que, incluso, puede implicar la anticipación de los efectos de la decisión para evitar la frustración del resultado del proceso principal.

**4.-** La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual prevista en la LPI es exclusivamente cautelar. No incluye, por tanto, una tutela anticipatoria. Un análisis de los antecedentes legislativos, de la normativa que la compone, del alcance de las medidas previstas en ella, así lo confirman.

El hecho de que la tutela anticipatoria no se halle expresamente reconocida en la Ley ni en los tratados y convenios internacionales de propiedad intelectual de los cuales el Ecuador es parte, en nuestro criterio, impide que el órgano administrativo con competencia para ejercerla, pueda aplicarla. El principio de legalidad, consagrado en la Constitución de la República, determina que los servidores públicos y, en general, las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejerzan solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la ley.

**5.-** El marco regulatorio de la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual es defectuoso, no sólo por una deficiente redacción de sus normas sino porque el sistema al cual están sujetas las medidas, es incompleto e inorgánico, situación que se ha visto agravada con la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de cuerpos normativos que desarrollan nuevas figuras y que han provocado su desajuste. Se hace por tanto, urgente, una primera reforma que tenga por objeto superar los vicios señalados.

Es nuestra idea que si de medidas cautelares se trata, todos los elementos que las configuran, deben constar en sus reglas, pero además, de modo preciso y completo. No tiene explicación, por ejemplo, el hecho que ocurre en nuestra ley, que no haya norma alguna en la tutela administrativa que fije el término en que el peticionario de la medida deba proponer la demanda principal.

**6.-** El Proyecto de Ley Reformatoria del Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, resultado final de esta tesis de grado, ajusta la tutela administrativa prevista en él, a los tratados y convenios de propiedad intelectual ratificados por el Ecuador como Estado Parte, provee un marco jurídico para una efectiva garantía de los derechos de propiedad intelectual y hace efectivo el derecho a normas jurídicas claras. Se debe tener presente que de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador –llamada *constitución garantista de los derechos*- dispone que *la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.*

**7.-** La injusta realidad que busca superar la tutela anticipatoria es irrefutable. Por ello, es impostergable una segunda reforma, complementaria con la primera, tendiente a introducir, en nuestra Ley, esta importante tutela, aunque, en nuestra opinión, con aplicación exclusiva en el ámbito civil y en el contencioso administrativo. La razón es que la tutela anticipatoria y las medidas autosatisfactivas implican el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado. Naturalmente, será necesario definir técnicamente y con exactitud, no los casos, sino los parámetros en que aquella pueda ser aplicada para cuyo efecto pueden servir ciertamente de base la doctrina y jurisprudencia comparada.

**8.-** La academia y el foro jurídico deberían propiciar la difusión y el debate académico-científico de estos nuevos institutos procesales no solo por la necesidad de que el Ecuador esté a la vanguardia de los cambios en esta materia sino ante el deber, moral y legal, de construir soluciones técnicas y prácticas, a los grandes problemas jurídicos que aquejan a la sociedad. Precisamente, el Proyecto de Ley Reformatoria del Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual, apunta a solucionar las fallas que existen en la LPI en el

actual régimen de la tutela administrativa. Naturalmente, como todo proyecto, éste siempre será susceptible de perfeccionamiento.

## BIBLIOGRAFÍA

### OBRAS

- 1.- ALSINA, Gómez Martha; PALACIOS, Carmen Elisa y VILLAGRA, Jorge Noro; **Medidas Cautelares: Tutela Anticipada. Su aplicación en el Ámbito del Derecho Administrativo**. Sitio web justiniano.com (buscador jurídico argentino).
2. - ARAZI, Roland, **Medidas cautelares**, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1997.
3. - BALCÁZAR QUIROZ, José, **Medidas autosatisfactivas**, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2005.
4. - BARBERO, Osvaldo y CARBONE, Carlos A., **Crónica sobre aspectos de la tutela de urgencia cautelar y anticipatoria en el derecho europeo**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
5. - BERIZONCE, Roberto Omar, **La tutela anticipatoria en Argentina (estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 6.- BERIZONCE, Roberto, **La tutela anticipatoria en los procesos colectivos**, artículo compilado en la obra **Derecho Procesal, XXI Jornadas Iberoamericanas**, Universidad de Lima Fondo Editorial, Lima, Perú, 2008.
- 7.- BERIZONCE, Roberto, **Aportes para una justicia más transparente**, Librería Editora Platense S.R.L., 1ª edición, Buenos Aires, Argentina, 2009.
- 8.- BOULIN, Alejandro, **Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX Congreso Nacional de Derecho procesal**, artículo compilado en la obra **Amparo. Habeas Data. Habeas Corpus**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2000.
- 9.- CAVA, Claudia Alejandra, **“Leasing case” de la Corte Suprema caso “Camacho Acosta”**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 10.- CALAMANDREI, Piero, **Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares**, Editorial Bibliográfica Argentina, Cangallo 860, Buenos Aires, Argentina, 1945.
- 11.- CARNELUTTI, Francesco, **Sistema de Derecho Procesal Civil**, Tomo I, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, Buenos Aires, Argentina, 1944.
- 12.- CARNELUTTI, Francesco, **Instituciones del Proceso Civil**, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1959.
- 13.- DE LOS SANTOS, Mabel, **Medida Autosatisfactiva y Medida Cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales)**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.

- 14.- DE LOS SANTOS, Mabel, ***El amparo y la medida autosatisfactiva como vía procesal para la prevención del daño***, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni, Edición 1ª, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 15.- ESPINOZA, Galo, ***La más práctica Enciclopedia Jurídica***, Volumen II, Instituto de Informática Legal, Quito, Ecuador, 1987.
- 16.- GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, ***La posibilidad de adoptar medidas cautelares con carácter previo a la demanda en otros Estados***, artículo compilado en GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, ***La adopción de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda***, Editorial CEDECS, Barcelona, España, 2004.
- 17.- GREIF, Jaime ***Medidas cautelares***, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 18.- GOZAÍNI, Osvaldo, ***Elementos de Derecho Procesal Civil***, Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, Argentina, 2005.
- 19.- HURTADO REYES, Martín, ***Tutela jurisdiccional diferenciada***, Editorial Palestra, Lima, Perú, 2006.
- 20.- KIELMANOVICH, Jorge L., ***Teoría del proceso cautelar***, artículo compilado por Jaime Greif en la obra "***Medidas cautelares***", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 21.- LEHMAN, Jeffrey, PHELPS, Shirelle, ***West's Encyclopedia of American Law***, Editorial GALE CENGAGE Learning, <http://vlex.com/vid/51573127>, Enero, 2005
- 22.- MARINONI, Luiz Guilherme, ***Tutela Anticipatoria***, artículo compilado por Jaime Greif en la obra ***Medidas cautelares***, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 23.- MARINONI, Luiz Guilherme, ***Tutela Cautelar, Tutela Antecipatória e Execução imediata de Sentencia no Direito Brasileiro***, artículo compilado por Jaime Greif en la obra ***Medidas cautelares***, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 24.- MARÍN, Juan Carlos, ***Las medidas cautelares en el proceso civil chileno (doctrina, y jurisprudencia y derecho comparado)***, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 2004.
25. - MONROY GALVEZ, Juan y MONROY PALACIOS, Juan, ***Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apuntes iniciales***, artículo compilado en la obra ***Memorias del Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal***, ACAMID, Mérida, Venezuela, 2000.
- 26.- MORELLO, Augusto, ***La tutela anticipatoria. Notas para acotar su perfil***, en la obra ***Avances procesales***, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2003.
- 27.- ORTIZ-ORTIZ, Rafael, ***El poder cautelar general y las medidas innominadas***, Segunda Edición, Editorial Frónesis S.A., Venezuela, 2002.

- 28.- OTTOLENGHI, Mauricio A., **Medidas Precautorias**, artículo compilado en la obra **Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal en Honor de Hugo Alsina**, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1946.
- 29.- OVALLE FAVELA, José, **Teoría General del Proceso**, Quinta Edición, Oxford University Press, México D.F., México, 2005.
- 30.- PALACIO, Lino E., **Manual de Derecho Procesal Civil**, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2004.
- 31.- PEREZ DAUDÍ, Vicente, **Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial**, J.M.Bosch Editor S.L., Barcelona, España, 1996.
- 32.- PÉREZ RAGONE, Alvaro, **Introducción al estudio de la tutela anticipatoria**, Jurisprudencia Santafesina, No. 26. Sitio web justiniano.com (buscador jurídico argentino).
- 33.- PEYRANO, Jorge W., **Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 34.- PEYRANO, Jorge W., **La Medida Autosatisfactiva: uno de los principales ejes de la reforma procesal civil**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 35.- PEYRANO, Jorge W., **¿Qué es y que no es una tutela diferenciada, en Argentina?**, <http://www.elateneo.org/Tutela-Diferenciada.php>
- 36.- PICÓ I JUNOY, Joan, **De las medidas cautelares a las autosatisfactivas, Justicia: Revista de derecho procesal**, J.M. Bosch Editor, N° 1, Barcelona, España, Octubre, 2001.
- 37.- PROTO PISANI, Andrea, **Las tendencias actuales del derecho procesal civil en Italia**, <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1376/4.pdf>.
- 38.- RAMIREZ, Jorge Orlando, **Función Precautelar**, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2005.
- 39.- RIVAS, Adolfo A., **La satisfacción anticipada de la pretensión**, artículo compilado por GREIF, Jaime, en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.
- 40.- SLISARANSKY, Fabián Guillermo, **El juez pretor y la medida autosatisfactiva**, Tesina de la Universidad de Belgrano, 2003.
- 41.- TARIGO, Enrique E., **Lecciones de Derecho Procesal Civil, según el nuevo Código**, Tomo II, Cuarta Edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 2007.
- 42.- TARZIA, Giuseppe, **La tutela cautelar**, artículo compilado por GREIF, Jaime en la obra **Medidas cautelares**, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 2002.

**43.-** VARGAS, Luis A., *Teoría general de los procesos urgentes*, en la obra *Medidas Autosatisfactivas. Parte General*, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 1999.

#### **LEYES, ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES**

**44.-** Constitución de la República del Ecuador.

**45.-** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

**46.-** Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**47.-** Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**48.-** Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Codificación R.O.-s. No. 426 de 28 de diciembre de 2006.

#### **REGISTROS OFICIALES**

**49.-** R.O. No. 327 de 30 de noviembre de 1993.

**50.-** R.O. No. 366 de 25 de enero de 1994.

**51.-** R.O. No. 258 de 2 de febrero de 2001.

## **ANEXOS**

Oficio No. 2008-404-P-IEPI  
Quito, 18 de diciembre de 2008.

Señor  
Doctor  
Mario Herrera Gaivor  
**Gerente Distrital Latacunga**  
**Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE**  
Base Aérea Cotopaxi,  
Av. Amazonas s/n,  
Telf. 03 2 805 060 / 03 2 814 450  
Latacunga - Ecuador

Señor Doctor:

En atención a su oficio No. GDA-DAJA-OF-120, de 15 de diciembre de 2008, recibido en la oficina de esta institución el día 15 de los mismos mes y año, manifiesto a usted lo siguiente:

**ANTECEDENTES:**

Usted, señor Doctor, mediante el oficio antes referido, ha remitido a esta autoridad el *Informe de Aprehensión de Mercancía - 001* del "X" Distrito de Latacunga de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el cual, con base en la información y pruebas proporcionadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera del mismo distrito, concluye que existe la presunción de violación de derechos de propiedad intelectual.

En el informe mencionado, que ha tenido como antecedente el parte de aprehensión y el acta de aprehensión No. 2008-004-XDL-3, se indica la siguiente relación de los hechos:

*"El día 03 de diciembre del 2008 miembros de la patrulla móvil del S.V.A. del X Distrito de Latacunga de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en circunstancias en que se encontraban realizando operativos de patrullaje dispuesta por la Jefatura de Distrito mediante Orden de Patrulla No. 001220 y luego de situar su punto de control en el sector del By Pass de la entrada sur a la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, siendo aproximadamente las 03H15, se retiene provisionalmente cuatro maletas en cuyo interior se encontró zapatos de dama plenamente identificados como de procedencia brasileña, al momento de solicitar la documentación respectiva el Sr. Marco Fernando Cárdenas Cárdenas portador de la C.I. No. 0103508511, manifiesta que es de fabricación nacional y que se trata solamente de muestras de zapatos que eran fabricados en una empresa de su propiedad; además manifiesta que para su producto tenga salida había incorporado en los mismos una etiqueta adhesiva que indica que el calzado tiene origen brasileño. Las maletas estaban siendo transportadas en el vehículo Marca Chevrolet, tipo Jeep, de Placas PXN-902, Color gris".*

*AM*

Al documento en referencia se han adjuntado, en calidad de anexos, el parte de aprehensión y el acta de aprehensión No. 2008-004-XDL-3, en los que se enuncian los mismos hechos transcritos en líneas anteriores, a más de una muestra consistente en un zapato de mujer, fotografías del calzado aprehendido y formas de etiquetas utilizadas en el calzado; no obstante, el informe remitido por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, a través de la Gerencia Distrital de Aduana de Latacunga, no ha incluido informes periciales, ni documentos, escritos u otro tipo de evidencias adicionales.

Por último, en la parte final del oficio No. GDQ-DAJA-OF-120 usted, señor Doctor, luego de hacer un corto resumen del procedimiento seguido en el presente caso, solicita que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI confirme o revoque la medida adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

#### **BASE LEGAL:**

El artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, dispone:

"La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene."

(...)

#### **ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:**

En el oficio No. GDJ-DAJA-OF-120, de 15 de diciembre de 2008, se solicita que el Presidente del IEPI confirme o revoque la medida adoptada. Al respecto, manifiesto:

*Am*

Vistos todos los antecedentes remitidos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, no existen elementos de juicio suficientes que permitan advertir que se hayan transgredido derechos de propiedad intelectual con relación a la retención de mercadería consistente en zapatos de dama identificados como de procedencia brasileña y etiquetados con la denominación FANARIM, pues, revisados los documentos que integran el informe elaborado por tal institución, resulta evidente que no se cuenta con los fundamentos necesarios para arribar a una conclusión de esa naturaleza.

De hecho, una vez realizadas las búsquedas fonéticas correspondientes a los archivos de Signos Distintivos administrados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, es posible concluir que no existe registro alguno otorgado para la denominación en referencia, ni tampoco a nombre del señor Marco Fernando Cárdenas Cárdenas, de ahí que, al enfocar únicamente la procedencia de las mercaderías, la relación de los hechos narrada en el informe sometido al análisis de esta autoridad no permite arribar, en forma indefectible, a la certeza sobre la comisión de una presunta infracción de derechos de propiedad intelectual.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribución a mí conferida por el artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, revoco la medida tomada por el Gerente Distrital de Aduana de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, con sede en Latacunga, a fin de que se continúe con los trámites respectivos.

Atentamente,



Dr. Alfredo Corral Ponce  
PRESIDENTE



Oficio No. 2007- 478-P-IEPI

Quito, 30 de noviembre de 2007.

Señora  
Ingeniera  
María Claudia Rivas  
**FISCALIZACIÓN**  
Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE  
Pasaje Amazonas s/n y Río Arajuno,  
Una cuadra después del Aeropuerto,  
1er Piso Alto 2 444040, 2444010, 2444015 Ext. 5251  
Quito



05/12/07

14 : 10

Señora Ingeniera:

En atención a su oficio No. CAE-GFZ-UQ-471-2007, de 22 de noviembre de 2007, así como al oficio No. CAE-GFZ-UQ-485-2007, de 27 de noviembre, recibidos en las oficinas de esta institución los días 23 y 27 de los mismos mes y año, respectivamente, manifiesto a usted lo siguiente:

**ANTECEDENTES:**

Usted, señora Ingeniera, en el oficio antes referido, indica que:

"...el día 29 de Octubre del 2007, la Corporación Aduanera Ecuatoriana procedió a suspender el trámite de nacionalización de las mercancías consignadas a nombre de **SAFADI ABDO EL HAMID ZIAD** detallada en la factura N.- 7891 amparada en la guía aérea N.- 233-6015033 y guía hija de courier N.- 5619, (Anexo 1), por haberse detectado durante el acto administrativo de aforo, que el calzado de marca **KENNETH COLE REACTION** por su calidad y valor declarado, se presume no son originales. Las muestras que servirá encontrar adjuntas tomadas mediante acta de entrega de mercadería en custodia de fecha 21/11/2007 (Anexo 2), presentan características que nos permite sospechar que las mercaderías podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual de la marca **KENNETH COLE REACTION**.

Además, en el mismo oficio, realiza el siguiente análisis pormenorizado sobre el caso: "1. El producto viene embalado en cartones, en los cuales no se observan las marcas y los logotipos en discrepancia. 2. El valor FOB declarado por el importador en discrepancia, es de USD 3,150.00. 3. Las muestras detenidas de los zapatos de hombre, mujer y niños cuestionados, presentan los logotipos en discrepancia, lo que se puede observar en las mismas. 4. La cantidad declarada por el importador es de 19 cartones (...). 5. La mercadería tiene como procedencia MIAMI FLORIDA y el embarcador es THE JAY GROUP LTD. (...)"

Al oficio antes indicado se han adjuntado, en calidad de anexos, las fotocopias simples de la guía aérea No. 233-6015033 y de la guía hija de courier No. 5619, al igual que de la factura No. 7891 y del acta de entrega de mercadería en custodia,



y, así mismo, varias muestras físicas tomadas de la mercadería retenida por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Mediante oficio No. CAE-GFZ-UQ-485-2007, de 27 de noviembre de 2007, recibido en estas oficinas el mismo día, usted, señora Ingeniera, en alcance a la comunicación en referencia, ha remitido un informe pericial y documentación adicional presentada por el importador, consistente en copias certificadas de los siguientes documentos: cédula de identidad, factura No. 7891, guía aérea No. 233-6015033, guía hija de courier No. 5619, providencia GDQ-DAJQ-PV-07-055-DAJQ-00003 y, por fin, comunicación escrita del proveedor, señor Baccilio Marín, Manager de la empresa THE JAY GROUP LTD., por medio de la cual se certifica que los zapatos retenidos y sus precios corresponden a productos del año 2006.

En el informe pericial mencionado, de 26 de noviembre de 2007, la señora María Fernanda Román Ferrand, Perito en Propiedad Industrial y Derecho de Autor con carné No. 119, una vez realizado el análisis de las muestras dubitadas, ha concluido que:

"- Los zapatos retenidos en la corporación Aduanera Ecuatoriana de la ciudad de Quito con marca KENETH COLE, con guía aérea No. 233-60150333 y guía aérea hija No. 5619, **SON ORIGINALES**, ya que cumplen con las características técnicas y de calidad propias de la marga registrada KENNETH COLE, y por consiguiente **NO SON FALSIFICADOS**.

- Se trata de mercadería antigua, por tal razón se observa deformaciones en la capellada de los artículos, ya que estos son almacenados al granel, para optimización de espacios de bodegaje.

- **POR TAL RAZÓN ESTOS ZAPATOS "NO" ESTÁN HACIENDO USO INDEBIDO DE LA MARCA REGISTRATA KENNETH COLE Y SU LOGOTIPO.**"

En el informe pormenorizado remitido por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, conformado por los dos oficios en mención, no consta documento alguno a través del cual se haya informado al importador que su mercadería había sido detenida por presumir que podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual de la marca enunciada anteriormente, así como tampoco alguna notificación dirigida al titular de la marca involucrada.

Por fin, mediante el oficio No. CAE-GFZ-UQ-471-2007, de 22 de noviembre de 2007, ya mencionado, usted, señora Ingeniera, luego de hacer un resumen de todo el procedimiento seguido en el presente caso, solicita que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI confirme o revoque la medida adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

**BASE LEGAL:**

El artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, codificación 2006-13 publicada en el Suplemento del R.O. No. 426 de 28 de diciembre de 2006, dispone:



"La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene."

(...)

#### ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN:

En el oficio No. CAE-GFZ-UQ-471-2007, de 22 de noviembre de 2007, se solicita que confirme o revoque la medida adoptada. Al respecto, manifiesto:

Vistos todos los antecedentes remitidos por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, no existen elementos de juicio suficientes que permitan advertir que se hayan transgredido los derechos de propiedad intelectual de la marca KENNETH COLE REACTION, mediante zapatos que la reproducen junto a su logotipo característico, pues de la documentación remitida se desprende que se trata de mercadería original correspondiente a la producción del año 2006, es decir, artículos de fuera de temporada que cumplen con las características técnicas y de calidad respectivas.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la atribución a mí conferida por el artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, revoco la medida tomada por el Departamento de Fiscalización de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, con sede en Quito, a fin de que se continúe con los trámites destinados a la nacionalización de la respectiva mercadería.

Atentamente,

  
Dr. Alfredo Corral Ponce  
PRESIDENTE



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI  
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Resolución No. 301-08

Trámite No. 221/06/ VZ de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-** Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito, 19 de mayo del 2008, las 09h05.-

El 28 de agosto del 2006 el Doctor Alfonso Rivero Canales en calidad de Procurador Judicial de MICROSOFT CORPORATION, solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual, respecto de los programas de ordenador y demás obras literarias que son : ACCESS, EXCEL, FOXPRO, OFFICE, OFFICE XP, POWERPOINT, PROYECT, PUBLISHER, WORD, WORKS, MS-DOS, WINDOWS NT, WINDOWS, WINDOWS XP, y otros títulos de obra sobre los cuales existen derechos intelectuales exclusivos, en virtud de esto solicita que se requiera información al señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., quien según la parte actora realiza sus actividades en el inmueble ubicado en la calle García Avilés 505 y Luque, Piso 1, Ofic.6 de la ciudad de Guayaquil.

Mediante providencia emitida el 27 de febrero del 2008, notificada el 27 del mismo mes y año, esta Dirección requirió información al señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., respecto de lo solicitado en la tutela administrativa presentada.

Que hasta la presente fecha el señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., no ha contestado a la acción planteada ni ha presentado la información requerida.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**SEGUNDO.-** Que el Art. 334 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: inspección, requerimiento de información y sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual, es decir se exige que exista un derecho de propiedad intelectual el cual se evidencia de los antecedentes referidos en la demanda inicial, esto es, los programas de ordenador y demás obras literarias que son : ACCESS, EXCEL, FOXPRO, OFFICE, OFFICE XP, POWERPOINT, PROYECT, PUBLISHER, WORD, WORKS, MS-DOS, WINDOWS NT, WINDOWS, WINDOWS XP, y otros títulos de obra sobre los cuales existen derechos intelectuales exclusivos.

**TERCERO.-** Que se encuentra a fojas 6 del expediente, copia certificada de una cotización otorgada por EGS. SYS., en el cual consta la oferta en venta de programas de ordenador de titularidad de MICROSOFT CORPORATION.

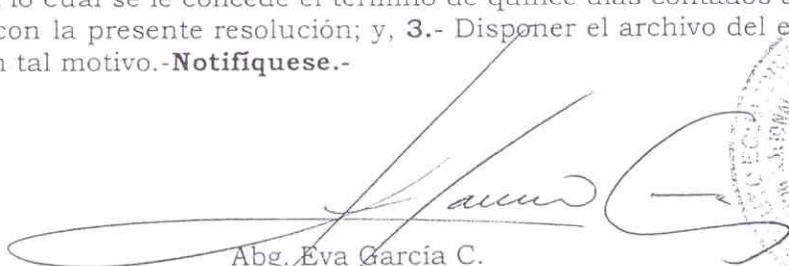
**CUARTO.-** Que mediante providencia emitida el 27 de febrero del 2008, notificada el 27 del mismo mes y año, esta Dirección requirió información al señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., respecto de lo solicitado en la tutela administrativa presentada.

**QUINTO.-** Que hasta la presente fecha el señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., no ha contestado a la acción planteada ni ha presentado la información requerida, por consiguiente en virtud de lo señalado en el Art. 91 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual existe indicio en contra del presunto infractor.

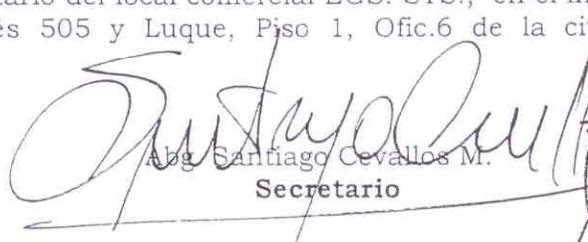
**SEXTO.-** Que el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que se sancionará a quien no envíe la información requerida.

En mérito a las consideraciones, esta Dirección,

**Resuelve:** 1.- Aceptar la acción de Tutela Administrativa planteada por MICROSOFT CORPORATION; 2.- Sancionar al señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS. con una multa de \$ 1.500 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) por no haber presentado la información requerida dentro del término concedido, dicha multa deberá cancelarla en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución; y, 3.- Disponer el archivo del expediente conformado con tal motivo.-**Notifíquese.-**

  
Abg. Eva García C.  
**DIRECTORA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

En Quito a, **27 MAYO 2008** notifiqué con la resolución que antecede a MICROSOFT, en el casillero IEPI No. 13 y, al señor TEOFILO ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, propietario del local comercial EGS. SYS., en el inmueble ubicado en la calle García Avilés 505 y Luque, Piso 1, Ofic.6 de la ciudad de Guayaquil.-  
**Certifico.-**

  
Abg. Santiago Cevallos M.  
**Secretario**





**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI**  
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Resolución No. 265-08

Trámite No. 376/07/WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-** Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito, 06 de febrero del 2008, las 10H40.-

El 02 de agosto del 2007 el Dr. Hernán Romero Zambrano en calidad de Procurador Judicial de TECHNOTEL, INC., solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual, respecto de los programas de ordenador MONICA, certificado No. 025787 y demás obras literarias denominados MONICA que estén infringiendo sus derechos, en virtud de esto solicita que se requiera información a CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, en la calle Juan León Mera 650 y Veintimilla, en la ciudad de Quito.

Mediante providencia emitida el 29 de agosto del 2007, notificada el 31 de los mismos mes y año, esta Dirección requirió información a CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, respecto de lo solicitado en la tutela administrativa presentada.

Que hasta la presente fecha CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, no ha contestado a la acción planteada ni ha presentado la información requerida.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**SEGUNDO.-** Que el Art. 334 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas: inspección, requerimiento de información y sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual, es decir se exige que exista un derecho de propiedad intelectual el cual se evidencia de los antecedentes referidos en la demanda inicial, esto es, los programas de ordenador MONICA, certificado No. 025787 y demás obras literarias denominados MONICA que estén infringiendo derechos de propiedad intelectual.

**TERCERO.-** Que mediante providencia emitida el 29 de agosto del 2007, notificada el 31 de los mismos mes y año, esta Dirección requirió información a CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, respecto de lo solicitado en la tutela administrativa presentada.

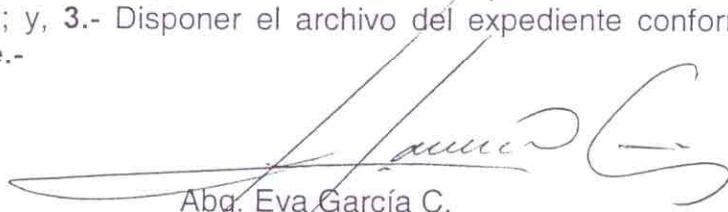
**CUARTO.-** Que hasta la presente fecha CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, no ha contestado a la acción planteada ni ha presentado la información requerida.

**QUINTO.-** Que a fojas cuatro del expediente consta una copia notariada de una proforma emitida por CENETEC, en la que consta la firma de la Sra. Ana María Medina, y se ofrece un curso del programa de ordenador MONICA, motivo de esta tutela administrativa.

**SEXTO.-** Que, con lo anotado y de conformidad con el Art. 91 del Reglamento a la Ley de Propiedad, existe un indicio en contra del presunto infractor.

**SÉPTIMO.-** Que el Art. 340 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que se sancionará a quien no envíe la información requerida.

En mérito a las consideraciones, esta Dirección, **Resuelve:** **1.-** Aceptar la acción de Tutela Administrativa planteada; **2.-** Sancionar a CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, con una multa de 1200 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por no haber presentado la información requerida dentro del término concedido, dicha multa deberá cancelarla en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución; y, **3.-** Disponer el archivo del expediente conformado con tal motivo.-**Notifíquese.-**



Abg. Eva García C.

Directora Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

**14 FEB. 2008**

En Quito a, notificué con la resolución que antecede al Dr. Hernán Romero Zambrano en calidad de Procurador Judicial de TECHNOTEL, INC., en el casillero IEPI No. 117; y, a CENETEC a través de su representante legal la Sra. Ana María Medina, en la calle Juan León Mera 650 y Veintimilla, en la ciudad de Quito.- **Certifico.-**



Abg. Santiago Cevallos M.  
Secretario

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES**

Resolución No. 041-08 DNOV-IEPI

Trámite No. 14-2007 VZ de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, -IEPI.-**  
**Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.-** Quito, 30 de abril de 2008, las 11H05 horas.-

Mediante escrito presentado el 23 de julio de 2007, las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG.; nombrando como procurador común de las obtentoras al Dr. Alvaro Sevilla Garzón, solicitan tutela administrativa por la presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual, manifestando que son propietarias entre otras de las variedades vegetales:

**INTERPLANT B.V.**

Variedad Vegetal	Certificado o Solicitud	Marca Comercial	Título de Marca
INTERORLAN	Solicitud No. 361-02	BABE®	24865
INTERZAGIB	Solicitud No. 396-03	BIG FUN®	25376
INTERCIGAU	Solicitud No. 511-04	CITRAN	N/A
INTERZANGE	Solicitud No. 364-02	DAKAR®	26224

Variedad Vegetal	Certificado o Solicitud	Marca Comercial	Título de Marca
INTERCHAT	Solicitud No. 362-02	GOTCHA®	18888-02
INTERZAJELA	Solicitud No. 363-02	JELENA®	18889-02
INTERLATIG	Solicitud No. 377-02	LIGHT ORLANDO®	18890-02
INTERLIS	Certificado No. SVV-95-231	LIDIA®	18895-02
INTERULIM	Solicitud No. 513-04	MALIBU	N/A
INTERZARAM	Solicitud No. 397-03	MARISA	N/A
INTERSILLAM	Solicitud No. 467-03	MELISSA®	27618-03
INTERVONZ	Solicitud No. 466-03	NOVA	N/A
INTERVEMA	Certificado No. SVV-95-230	ORLANDO®	18891-02
INTERLYSTRE	Solicitud No. 468-03	PINK FLASH®	27615-03
INTERHORRE	Solicitud No. 469-03	RED HERO®	27617-03
INTERTROGOL	Solicitud No. 348-02	SUN CITY®	18897-02
INTERTRORAM	Solicitud No. 512-04	TIRAMISU®	27789-03
INTERNATICTI	Solicitud No. 345-02	TITANIC®	18892-02
INTERELSLEGE	Solicitud No. 587-05	CHABLIS®	31710-04
INTERMUGOL	Solicitud No. 586-05	DIABLO®	31711-04
INTERNATICMU	Solicitud No. 585-05	AMELIA®	30997-04
INTERHIETY	Solicitud No. 588-05	HIGH SOCIETY®	1881-05

*Luis Zuleta*  
 20-Mayo-2008

PEPINIERES ET ROSERARIES GEORGES DELBARD S.A. (en adelante "DELBARD")

Variedad Vegetal	Solicitud de Variedad	Marca comercial	Título de Marca
DELROUMO	Solicitud N° 02-214	ROUGE BAISIER®	3404-98
DELSPORG	Solicitud No. 231-00	SANGRITA®	16103-02
DELSPRABLA	Solicitud No. 230-00	CREMITA®	16102-02
DELSTRIRO	Solicitud No. 226-00	RED INTUITION®	16504-02
DELICAL	Solicitud No. 6767-06	IGUANA	161957-05

W. Korde's Sohne Rosenschulen GMBH & CO KG (en adelante "KORDES")

Variedad Vegetal	Certificado o Solicitud	Marca Comercial	Título de Marca
KORLUMARA	Solicitud 148-98	Circus®	3466-00
KORCILMO	SVV-98-146	Escimo®	3806-93
KORNALIST	02-196	Limbo	N/A
KORBRETEI	Título No. SVV-98-134	CARAMELLA	N/A
KORFLANKA	Título No. 02-223	MARIANA®	791-2000

S.C.E.A. ROSAPLANTS

Variedad Vegetal	Certificado o Solicitud	Marca Comercial o Denominación Comercial	Título de Marca
FAZA 245	Solicitud No. 022-97	VISION	N/A
FAZBICOL	Solicitud No. 04-294	MIRAGE	115826
FAZCANNE	Solicitud No. 04-293	RED FRANCE	115824
FAZCLAIR	Solicitud No. 102-98	CONNIE	115822
FAZFONCE	Solicitud No. 376-02	NATALIA	115825
FAZELLE	Solicitud No. 443-03	ALEX	N/A
FAZOR	Solicitud No. 449-03	ORANGE FRANCE	124597
FAZHINDI (H181)	Solicitud No. 451-03	N/A	N/A
FAZHAPPY (H303)	Solicitud No. 450-03	OKIE DOKIE	N/A
FAZDIME (D264)	Solicitud No. 503-04	SEXY RED	N/A

E.G. HILL COMPANY INC.

Variedad Vegetal	Certificado o Solicitud	Marca Comercial	Título de Marca
Hilrap	Título No. SVV-98-058	Classy®	12173-01
Hilmoc	Solicitud No. 244-00	Forever Young®	12175-01
ZARYELLOW	Solicitud No. 500-04	LINDSEY	
JACboy	Certificado No. SVV-98-023	TANGO	
JACdeep	Certificado No. SVV-98-022	KIKO	
JACfehon	Solicitud No. 225-00	ANTIQUÉ BRASS	
JACfetex	Solicitud No. 51-97	FLAMENCO	

JACnuel	Certificado No. SVV-98-025	STERLING oALLURE	
JACredi	Solicitud No. 152-98	RED SENTATION O COLINDA	
JACsunov	Solicitud No. 083-98	SUPERNOVA	
JACyem	Certificado No. SVV-98-024	SANTA FE	
YOYERED	Solicitud No. 556-04	LINA	
ZARSAT	Solicitud No. 582-05	ERIN	

Manifiestan que el señor Hernán Chamba Luzuriaga, que opera bajo el nombre comercial LA ESPERANZA, se dedica al cultivo y venta de plantas de rosas en un inmueble ubicado en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha, el mencionado señor no ha obtenido en ningún momento licencia para cultivar, propagar, reproducir, multiplicar o, en general, para explotar comercialmente las variedades vegetales de titularidad de las obtentoras, sin embargo, mantienen en dicha plantación plantas y miniplantas de algunas variedades vegetales antes mencionadas.

Mediante providencia de 01 de agosto del 2007, se acepta a trámite la petición de tutela administrativa y se fija la tasa para la práctica de la inspección y peritaje respectivo.

Con fecha 07 de agosto de 2007, las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG., adjuntan el pago de las tasas para la realización de la inspección y peritaje, a realizarse en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de las tasas correspondientes y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y siguientes del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, esta Dirección en uso de sus atribuciones ordenó señalar el día 14 de agosto de 2007, para que se lleve a cabo la inspección en el inmueble descrito en la petición.

Mediante providencia de 09 de agosto de 2007, se posesiona el Ingeniero Guillermo Bustamante, como perito para el presente trámite.

Siendo el día y hora señalados para la inspección en el inmueble de propiedad del señor Hernán Chamba, la delegada del Director Nacional de Obtenciones Vegetales en compañía del perito designado procedieron a realizar la inspección; dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 335 de la Ley de propiedad Intelectual y Art. 92 del Reglamento a la misma, se notificó al señor Hernán Chamba Luzuriaga dueño de la finca, que al momento se encontraba presente, con la providencia en la que se ordena la inspección y con la petición de tutela administrativa propuesta por las obtentoras. Durante la inspección y como consta en acta; una vez realizada esta diligencia de inspección conjuntamente

con el perito designado, Ingeniero Guillermo Bustamante en la propiedad del señor Hernán Chamba Luzuriaga, se ha podido verificar que la finca se encontraba propagando plantas y miniplantas de POLAR STAR en total 8970 plantas; ; DUET de KORDES (Kortraupfi) en un total de 7200 plantas; CARRUESEL DE KORDES (Kormagoro) en un total de 3000 plantas; MALIBU (Interulim), en un total de 3800 plantas; FOREVER YOUNG (hilomc) en un total de 10.000 plantas”.

Con fecha 16 de agosto de 2007, el Ing. Guillermo Bustamante, presenta el informe del peritaje realizado durante la inspección en la finca del señor Hernán Chamba Luzuriaga ubicada en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha; según consta d fojas 23 a la 37 del expediente conformado.

Mediante providencia de 14 de diciembre de 2007 se corre traslado con el informe pericial presentado por el Ing. Guillermo Bustamante; para que las partes se pronuncien al respecto.

Con fecha 10 de enero del 2008, el Ing. Guillermo Bustamante presenta el informe ampliatorio sobre las variedades llevadas para su reconocimiento.

Con los antecedentes expuestos y siendo el momento oportuno para resolver se considera lo siguiente:

**PRIMERO.-** La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales es competente para conocer y resolver el presente trámite administrativo de acuerdo con el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.-

**SEGUNDO.-** Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**TERCERO.-** En el trámite del presente proceso no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.-

**SEGUNDO.-** Que las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG., tienen registradas las variedades vegetales que se encuentran descritas en la cláusula de antecedentes de la resolución.

**TERCERO.-** Que en la diligencia de inspección realizada en la finca del señor Hernán Chamba Luzuriaga, ubicada en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha, se ha constatado que en dicha finca se cultivan las variedades vegetales de:



VARIEDAD VEGETAL	DENOMINACIÓN COMERCIAL	OBTENTOR
INTERULIM	MALIBU	INTERPLANT
CAROUSEL	KORMAGORO	KORDES
DUETT	KORTRAUPFI	KORDES
FOREVER YOUNG	HILMOC	HILL

**CUARTO.-** Que del informe y fotos presentados por el Ing. Guillermo Bustamante, perito designado en este trámite, en la inspección realizada en la finca del señor Hernán Chamba, se desprende que se encontraban en plena propagación las variedades descritas anteriormente.

En el informe ampliatorio del Ing Guillermo Bustamante sobre las muestras vivas de las variedades vegetales llevados para su identificación, se determinó lo siguiente: ".....las flores obtenidas confirman que se trata de las variedades reportadas en el informe inicial"

**QUINTO.-** Que de conformidad con el inciso segundo del Art. 270 de la Ley de Propiedad Intelectual: "En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- g) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- h) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- i) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;
- j) Exportación o importación;
- k) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- l) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; y,
- g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas."

**SEXTO.-** Que de la inspección y de los informes periciales presentados se puede determinar que el señor Hernán Chamba Luzuriaga, ha incurrido en actos de competencia desleal y ha infringido los derechos de propiedad intelectual de las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHN ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG.

Por las consideraciones expuestas: **RESUELVE:**

1.- Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG., planteada en contra del señor Hernán Chamba Luzuriaga.

2.- Ratificar las medidas provisionales tomadas por la delegada de esta Dirección Nacional en la inspección al inmueble de propiedad del demandado esto es: en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha.

4.- Prohibir al señor Hernán Chamba Luzuriaga, que siga realizando los actos contemplados en el Art. 270 de la Ley de Propiedad Intelectual, los mismos que constan en el considerando quinto de la presente resolución.

5.- Sancionar al señor Hernán Chamba Luzuriaga, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de mil ochocientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelarse en la Tesorería del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, para lo cual se le concede el término de diez días contados a partir de la notificación con la presente resolución.

7.- Disponer de acuerdo al inciso segundo del Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, enviar copia del proceso administrativo al Ministerio Público.

Quienes se crean afectados por la presente resolución podrán interponer los recursos contemplados en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.-  
**Notifíquese.-**

  
Dr. Carlos Jerves Ullaúri  
Director Nacional de Obtenciones Vegetales



Certifico que la resolución que antecede se notificó el día 05 MAY 2011 a las compañías EG. HILL COMPANY, INC.; GIV'AT HAMOREH NURSERIES; S.C.E.A. ROSAPLANTS E INTERPLANT B.V., PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A. Y W. KORDES'SOHNE ROSENSCHULEN GmbH & Co. KG., en el casillero No. 13 del IEPI; y al señor Hernán Chamba Luzuriaga : en el sector La Esperanza, Parroquia de El Quinche, Provincia de Pichincha.

  
Dra. Zobeida Robles  
SECRETARIA





INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
-IEPI-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. 0000985974

Trámite No. 359-2004-WUR de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Dirección Nacional de Propiedad Industrial.-** Quito, 26 de mayo de 2005, las 11h33.

**ANTECEDENTES.-**

Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2004, la compañía **CONDOR TRAVEL S.A.**, constituida en el Perú el 02 de marzo de 1977, solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual, manifestando que tiene registrada en el Ecuador la marca denominada **CONDOR TRAVEL** (y figura estilizada de un cóndor a colores), título No. 4847-01 para proteger servicios de la clase internacional No. 39, de la misma manera señala que tiene registrada dicha marca en los países de Perú, Bolivia, y Chile.

Que en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, según la informe de registro y actualización de compañías emitido por el Registro de Sociedades de la Intendencia de Compañías de dicha ciudad, se desprende que la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. CONDOR TRAVEL se encuentra constituida el 21 de febrero de 1994, es decir 17 años después de la constitución de la compañía **CONDOR TRAVEL S.A.**, solicitante de la presente tutela.

Señala que la ley señala que no podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada.

Por lo anotado solicita una inspección, en las oficinas de la parte demanda, esto es la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CONDOR TRAVEL, ubicadas en el Centro Comercial Garzocentro 2000, II etapa, local 306, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a fin de verificar la supuesta infracción.

Mediante providencia de 05 de agosto de 2004, notificada el 06 de los mismos mes y año, se acepta a trámite la petición de tutela administrativa y se fija la tasa para la inspección.

Con fecha 09 de agosto de 2004, la parte actora, adjunta el pago de la tasa para la realización de la inspección.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la tasa correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y siguientes del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, esta Dirección en uso de sus atribuciones, mediante providencia de 27 de agosto de 2004, ordenó señalar el 08 de septiembre de 2004, a las 10h00, para que se lleve a cabo la inspección en el lugar detallado en la petición de tutela.

Siendo el día y hora señalados para llevar a cabo la inspección ordenada, el delegado de la Dirección General Legal y Tutela Administrativa, procedió a realizar la diligencia de inspección. En primer lugar, y según consta del acta de inspección en primer lugar se notifica a la Abg. Irene Jairada abogada de la compañía Agencia de Viajes y Turismo

Cóndor Travel con la providencia emitida el 27 de agosto de 2004, notificada a las partes el 08 de septiembre del mismo año, junto con la petición de tutela administrativa. La agencia de viajes está ubicada en el Centro Comercial Garzocentro 2000, II etapa, local 306, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en la entrada se evidencia un letrero en el que se lee CONDOR TRAVEL, las tarjetas de presentación tiene publicidad de CONDOR TRAVEL. No se tomó ninguna medida.

El 20 de septiembre de 2004, la AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL contesta a la tutela presentada argumentando en lo principal que son dueños del nombre comercial CONDOR TRAVEL desde 1994, ya que según ellos lo han usado pública, continuamente, de buena fe e ininterrumpidamente desde dicho año hasta la fecha.

Mediante providencia de 17 de noviembre de 2004, se convoca a una audiencia en la que las partes pueden exponer sus posiciones.

El 29 de noviembre del 2004 se celebra la audiencia.

#### **PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**SEGUNDO.-** Que según lo aportado y comprobado en los archivos del IEPI, la parte actora tiene registrada en el Ecuador la marca denominada **CONDOR TRAVEL** (y figura estilizada de un cóndor a colores), título No. 4847-01 para proteger servicios de la clase internacional No. 39, es decir protege los servicios de agencias de viajes y turismo, y demás servicios incluidos en esta clase.

**TERCERO.-** Que según se desprende del acta de inspección, se verificó la infracción a los derechos de propiedad industrial de **CONDOR TRAVEL S.A.**, respecto de su marca registrada denominada **CONDOR TRAVEL** (y figura estilizada de un cóndor a colores), título No. 4847-01.

**CUARTO.-** Que la AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL, en la contestación a la tutela, no ha desvirtuado los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la petición de tutela administrativa, ni de la inspección realizada, ya que no ha probado lo establecido en el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es uso público, continuo y de buena fe en el comercio.

**QUINTO.-** Que si bien, el derecho sobre un nombre comercial nace por el uso y no por el registro, conforme lo señala el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que señala: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." Con lo cual dicho uso debe ser probado por las partes, y, que según lo señalado en la sentencia pronunciada dentro del Proceso 20-IP-98 caso Manuelita (Gaceta Oficial No. 332 de marzo de 1998) y reiterado en los procesos 3-IP-98; y, 27-IP-98, se señala que: "El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege."

Así las cosas, las licencias anuales de funcionamiento, el Ruc, la escritura de constitución de la compañía, pagos de patentes municipales no prueban el uso del nombre comercial como tal, ya que dicho uso tendría que ser probado de acuerdo a lo anotado en el párrafo

anterior cuando dicho uso "llegue a ser conocido por el público" sumado al "ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre"<sup>1</sup> como un identificador de sus actividades ante el, esto se logra a través de publicidad, por cualquier medio, a través de facturas, notas de venta, recibos, contratos de franquicia, contratos de licencia de uso, inventarios, es decir pruebas que demuestren que dicho nombre comercial ha sido usado en el comercio, tal como lo señala el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, "Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial **se adquiere por su primer uso en el comercio** y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." (Resaltado fuera de texto)

**SEXTO.-** Que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, que el juzgador o el administrador debe colocarse en el lugar del consumidor presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto servicio o en este caso actividad y servicio, debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre los signos. Con lo señalado, comparando los signos en conflicto, se evidencia una total equivalencia entre las denominaciones en conflicto, es decir se configura el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor que al tratar de acceder a un servicio de agencias de turismo identificado como CONDOR TRAVEL asumiría para sí que tienen un mismo origen empresarial.

**SÉPTIMO.-** Que el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio, por lo que dicha capacidad proviene del signo en sí mismo, es decir que si una persona identifica un producto o servicio o actividad con cierto signo, identifica a la vez la calidad del producto o servicio o actividad que consume y si fue o no de su agrado la va a guardar en su mente para adquirir o acceder nuevamente a ese producto, servicio o actividad; o al contrario para no hacerlo; de esta manera si el consumidor mira un producto o servicio o actividad identificado con una denominación idéntica a la que adquirió o uso anteriormente, ésta va ser la pauta para su decisión de hacerlo o no.

**OCTAVO.-** Que **CONDOR TRAVEL S.A.**, tiene registradas la marca anotada anteriormente, consecuentemente tiene el derecho al uso exclusivo de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 154 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual que señala: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

**NOVENO.-** Que el artículo 372 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que: "En la aplicación e interpretación de las normas sobre propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen mayor protección. Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual." En este sentido quien es titular de un derecho ya concedido es **CONDOR TRAVEL S.A.**, por lo tanto no es discutible los derechos que tiene de defender su marca en el mercado, puesto que ya tiene registro, conforme se desprende de lo expuesto.

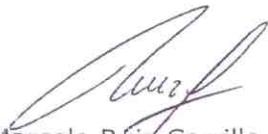
**DÉCIMO.-** Que al existir riesgo de confusión entre **CONDOR TRAVEL** y **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDROR S.A. CONDOR TRAVEL**, existe infracción a los derechos de propiedad intelectual.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Que esta Dirección no puede desconocer los derechos vigentes que acarrea dicho registro, por lo tanto y una vez que ha concluido el trámite administrativo, y habiéndose comprobado la infracción, esta Dirección General Legal y Tutela Administrativa en ejercicio de sus facultades,

<sup>1</sup> Interpretación Prejudicial 1-2002. Caso Quiebra-Canto.

**RESUELVE:**

- 1.- Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por **CONDOR TRAVEL S.A.**, planteada en contra de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL**.
- 2.- Prohibir a **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL**, la utilización, de dicha denominación o similar que cause confusión o riesgo de asociación con la marca **CONDOR TRAVEL** (y figura estilizada de un cóndor a colores), título No. 4847-01.
- 3.- Sancionar a **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL**, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de trescientas treinta unidades de valor constante (UVC), su equivalente en dólares, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelar en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución. **-NOTIFIQUESE.-**

  
Dr. Marcelo Rujz Carrillo

**DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E) IEPI**



En Quito a **31 MAYO 2005** se notificó con la resolución que antecede a **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÓNDOR S.A. CONDOR TRAVEL**, en el casillero IEPI No. 16; y a **CONDOR TRAVEL S.A.** en el casillero IEPI No. 19.-

  
Dr. Ángel O. Chávez A.

**SECRETARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL  
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES**

Resolución No. 070-08 DNOV-IEPI

Trámite No. 01-2007 VZ de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, -IEPI.-**  
**Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.-** Quito, 12 de junio de 2008, las 09H45 horas.-

**ANTECEDENTES.-**

Mediante escrito presentado el 04 de enero de 2007, el Dr. Andrew Neidl Eguiguren apoderado especial de la compañía ASTEE FLOWERS B.V., solicita tutela administrativa por la presunta infracción a los derechos de propiedad intelectual, manifestando que es propietaria de los derechos de propiedad intelectual sobre la variedad vegetal "gypsophila" denominada BLANCANIVES.

Manifestando que ha llegado a su conocimiento que en el inmueble de propiedad de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A. cuyo representante legal es el señor César Marcelo Vintimilla Abad, ubicada en el sector de Paute, vía Mazar, de la provincia del Azuay; esta propagando, cultivando, produciendo, comercializando y explotando la variedad vegetal conocida comercialmente como BLANCANIEVES; sin que haya suscrito directamente o a través nuevo contrato o convenio de licencia o sublicencia y/o regalías para la siembra, cultivo de la referida variedad vegetal.

Mediante providencia de 08 de enero del 2007, se acepta a trámite la petición de tutela administrativa y se fija la tasa para la práctica de la inspección y peritaje respectivo.

Con fecha 09 de enero de 2007, el Dr. Andrew Neidl Eguiguren apoderado especial de la compañía ASTEE FLOWERS B.V., adjunta el pago de la tasas para la realización de la inspección y peritaje en el sector de Paute, vía Mazar de la provincia del Azuay.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de las tasas correspondientes y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y siguientes del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, esta Dirección en uso de sus atribuciones ordenó señalar el día 16 de enero de 2007, para que se lleve a cabo la inspección en el lugar descrito en la petición.

Mediante providencia de 11 de abril de 2007, se posesiona el Ingeniero Carlos Arturo Arias, como perito para el presente trámite.

Siendo el día y hora señalado para la inspección en el inmueble de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A., los delegados designados por el Director nacional de

Obtenciones Vegetales, procedieron a realizar la diligencia; dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 335 de la Ley de propiedad Intelectual y Art. 92 del Reglamento a la misma, se notifico al señor Marcelo Vintimilla representante legal de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A. que al momento se encontraba presente, con la providencia en la que se ordena la inspección y con la petición de tutela administrativa propuesta por la compañía ASTEE FLOWERS B.V. Durante la inspección y como consta en acta se constató que en la finca se encontraba en producción la variedad vegetal Gypsophila denominada BLANCA NIEVES. Como consta del acta de inspección las partes de común acuerdo manifestaron que tratarán de llegar a una fórmula de acuerdo en los próximos días.

Con fecha 19 de enero de 2007, el Ing. Carlos Arturo Arias, presenta el informe del peritaje realizado a la inspección realizada en la finca de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A. ubicado en el sector de Paute.

Mediante escrito de 29 de febrero del 2008, el Dr. Andrew Neidl Eguiguren apoderado especial de la compañía ASTEE FLOWERS B.V., en vista que no se ha podido llegar a un arreglo extrajudicial, solicita se sirva resolver.

Con los antecedentes expuestos y siendo el momento oportuno para resolver se considera lo siguiente:

**PRIMERO.-** La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales es competente para conocer y resolver el presente trámite administrativo de acuerdo con el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.-

**SEGUNDO.-** Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**TERCERO.-** En el trámite del presente proceso no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.-

**CUARTO.-** Que la compañía **ASTEE FLOWERS B.V.**, tiene registrada la variedad vegetal que se encuentran descritas en la cláusula de antecedentes de la resolución.

**QUINTO.-** Que en la diligencia de inspección realizada en la finca de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A. ubicado en el sector de Paute, vía Mazar de la provincia del Azuay, se ha constatado que en dicha finca se cultiva la variedad vegetal Gypsophila denominada BLANCA NIEVES, cuyo obtentor es la compañía ASTEE FLOWERS B.V.

**SEXTO.-** Que del informe del informe presentado por el Ing. Carlos Arturo Arias, perito designado en este trámite en la inspección realizada en la finca de la compañía SUNLIGHT FARMS S.A., manifiesta: "Luego de la visita a la plantación se puso constatar que en la finca de la empresa SUNLIGHT FARMS S.A. existen bajo condiciones de siembre, cultivo, cosecha, producción y explotación comercial, plantas de la especie de gypsophilla con denominación variedades BLANCANIEVES, marca comercial BLANCANIEVES, la cual es propiedad de la

empresa ASTEE FLOWERS B.V.", y, se encontró aproximadamente 213.052 plantas en producción.

**SEPTIMO.-** Que de conformidad con el inciso segundo del Art. 270 de la Ley de Propiedad Intelectual: "En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;
- d) Exportación o importación;
- e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; y,
- g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas."

**OCTAVO.-** Que de la inspección y del informe pericial presentados se puede determinar que la compañía ASTEE FLOWERS B.V., ha incurrido en actos de competencia desleal y han infringido los derechos de propiedad intelectual de la compañía **ASTEE FLOWERS B.V.**.

Por las consideraciones expuestas: **RESUELVE:**

1.- Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por la **compañía ASTEE FLOWERS B.V.**, planteada en contra de la **compañía SUNLIGHT FARMS S.A.**

2.- Disponer que se tome como medida cautelar provisional la prohibición de comercialización en la producción de la variedad descrita en el considerando sexto, que propaga la **compañía SUNLIGHT FARMS S.A.** ubicada en el sector de Paute, vía Mazar, de la provincia del Azuay.

3.- Prohibir a la **compañía SUNLIGHT FARMS S.A.**, que sigan realizando los actos contemplados en el Art. 270 de la Ley de Propiedad Intelectual, los mismos que constan en el considerando octavo de la presente resolución.

4.- Sancionar a la **compañía SUNLIGHT FARMS S.A.**, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de mil ochocientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelarse en la

Tesorería del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, para lo cual se le concede el término de diez días contados a partir de la notificación con la presente resolución.

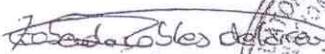
7.- Disponer de acuerdo al inciso segundo del Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, enviar copia del proceso administrativo al Ministerio Público.

Quienes se crean afectados por la presente resolución podrán interponer los recursos contemplados en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.-  
**Notifíquese.-**

  
Dr. Carlos Jerves Ullaúri  
**Director Nacional de Obtenciones Vegetales**



Certifico que la resolución que antecede se notificó el día 26 JUN. 2008, a la compañía ASTEE FLOWERS B.V., en el casillero No. 9 del IEPI, y a la compañía SUNLIGHT FARMS S.A. ubicado en el sector de Paute, vía Mazar de la provincia del Azuay

  
Dra. Zobeida Robles  
**SECRETARIA**





INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI-  
Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas

Resolución No. 93131

Trámite No. 652/06/VZ de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 21 de abril del 2008, las 13h32.

**ANTECEDENTES.-**

El 18 de diciembre del 2006 **MEGATRADE INTERNATIONAL INC** solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual.

Señala que tiene registrados en el Ecuador los signos MEGA, título No. 1847-99 que protege productos de la clase internacional No. 21, especialmente termos, además es titular de la solicitud de registro No. 178427 del 04 de diciembre del 2006, de la marca MEGASLIM que protege productos de la clase internacional No. 21, trámite que a la fecha de la presente resolución se le ha otorgado el título No. 5782-07, esto además de otros registros a nivel internacional.

Menciona que **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.**, esta comercializando en el Ecuador termos utilizando las marcas MEGA y MEGASLIM de su titularidad, sin que medie autorización o licencia alguna para hacerlo, por lo cual solicita una inspección en el local comercial denominado CORALCENTRO ubicado en Av. Las Américas 6-118 y Nicolás De Rocha de la ciudad de Cuenca.

Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la tasa correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento, mediante providencia de 22 de enero del 2007, ordenó señalar para el 24 de enero del 2007, para que se lleve a cabo la inspección en el lugar detallado en la petición de tutela.

Siendo el día y hora señalados para llevar a cabo la inspección ordenada se comprobó la infracción denunciada, según consta del acta de inspección que obra a fojas veinte del expediente.

Se agrega al expediente el escrito presentado por **MEGATRADE INTERNATIONAL INC.** presentado el 26 de enero del 2007; se declara legitimada la intervención del Dr. Jorge Carrión; además se hace constar que hasta la presente fecha no ha contestado ni ha ejercido su derecho a la defensa la parte demandada.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con lo que dispone el Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

**SEGUNDO.-** Que según lo aportado y comprobado en los archivos del IEPI, la parte actora tiene registrados los signos MEGA, título No. 1847-99 que protege productos de la clase internacional No. 21, especialmente termos, además es titular de la solicitud de registro No. 178427 del 04 de diciembre del 2006, de la marca MEGASLIM que protege productos de la clase internacional No. 21, trámite que a la fecha de la presente resolución se le ha otorgado el título No. 5782-07.

**TERCERO.-** Que según se desprende del acta de inspección, se verificó la infracción a los derechos de propiedad industrial de **MEGATRADE INTERNATIONAL INC.**

**CUARTO.-** Que la parte demandada dentro del proceso no ha ejercido su derecho a la defensa; y no aportado pruebas con el fin de desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la petición de tutela administrativa, ni en los hechos constatados en la inspección realizada.

**QUINTO.-** Que el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto, un servicio o una actividad, por lo que dicha capacidad proviene del signo en sí mismo, es decir que si una persona identifica un producto o servicio con cierta marca o nombre comercial, identifica a la vez la calidad del producto o servicio o actividad que consume y si fue o no de su agrado la va a guardar en su mente para adquirir nuevamente el producto o usar el servicio o actividad, o al contrario para no hacerlo; de esta manera si el consumidor mira un producto o servicio o actividad identificado con una denominación o gráfico idéntico o similar a la que adquirió anteriormente, ésta va ser la pauta para su decisión de volver a hacerlo o no.

**SEXTO.-** Que **MEGATRADE INTERNATIONAL INC.**, es titular de los signos MEGA, título No. 1847-99 que protege productos de la clase internacional No. 21, especialmente termos, además es titular de la solicitud de registro No. 178427 del 04 de diciembre del 2006, de la marca MEGASLIM que protege productos de la clase internacional No. 21, trámite que a la fecha de la presente resolución se le ha otorgado el título No. 5782-07, es decir protegen los mismos productos que comercializa la parte demandada.

**SÉPTIMO.-** Que en el presente caso debe puntualizarse que cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios. Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de entrada dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.

**OCTAVO.-** Que el Tribunal Andino de Justicia ha resuelto en forma reiterativa que: "La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión; la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común". (Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 141-IP-2003-Marca "SUPERCHOO").

**NOVENO.-** Que esta Dirección no puede desconocer los derechos vigentes que acarrear los registros de las marcas de **MEGATRADE INTERNATIONAL INC.**, por lo tanto y una vez que ha concluido el trámite administrativo y habiéndose comprobado la infracción a los derechos de propiedad industrial de la parte actora, esta Dirección en ejercicio de sus facultades,

**RESUELVE:**

- 1.- Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por **MEGATRADE INTERNATIONAL INC** planteada en contra de **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.**;
- 2.- Prohibir a **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.** por sí o por intermedio de su representante legal el uso, utilización, comercialización, venta, oferta en venta, por cualquier medio productos que contengan la denominación MEGA, y/o MEGASLIM o

similares que causen confusión o riesgo de asociación con las marcas registradas por **MEGATRADE INTERNATIONAL INC**, respecto de los productos protegidos con dichas marcas, comprendidos en la clase internacional No. 21;

3.- Ratificar las medidas provisionales tomadas por las delegadas en la diligencia de inspección practicada en el local antes referido;

4.- Disponer se remita la entrega del producto aprehendido esto es: los 4 termos de 0.35 L/12onz y 4 termos de 0.75 L/26onz; al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, dejado en depósito en el Centro Comercial CORALCENTRO de propiedad de la compañía Gerardo Ortiz de Hijos Cia. Ltda., para lo cual se concede el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación con la presente resolución; y;

5.- Sancionar a **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.**, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, con una multa de ochocientos dólares, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha multa deberá cancelar en el IEPI, para lo cual se le concede el término de quince días contados a partir de la notificación con la presente resolución.-

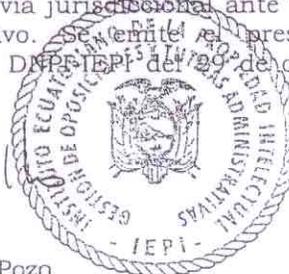
6.- Disponer de acuerdo al inciso segundo del Art. 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, enviar copia del proceso administrativo al Ministerio Público.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Se remite el presente acto administrativo con fundamento en la resolución No. 39 DNP-IEPI del 29 de octubre del 2007.- **NOTIFIQUESE.-**

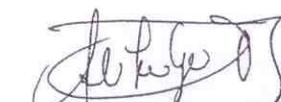


Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo

Directora de Oposiciones y Tutelas Administrativas.



En Quito, a **29 ABR. 2008** notifiqué la resolución que antecede a **MEGATRADE INTERNATIONAL INC**, en el casillero **IEPI** No. 17 y a **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.**, en el local comercial denominado **CORALCENTRO** ubicado en Av. Las Américas 6-118 y Nicolás De Rocha de la ciudad de Cuenca. **Certifico.-**



Dra. Alejandra Leiva  
Secretaria.



