



ECUADOR  
UNIVERSIDAD  
INTERNACIONAL  
**SEK**

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK**

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Trabajo de fin de carrera titulado:

**“LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD  
INTELECTUAL PARA LA PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EL  
MARCO DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”**

Realizado por:

**MELANIE DANIELA PAZOS GODOY**

Director del proyecto:

**Abg., Mgs. María Daniela Bolaños Cedeño.**

Como requisito para la obtención del título de:

**ABOGADA**

Quito D.M., 10 de abril de 2020

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación está dedicado principalmente a Dios, quien fue mi guía e inspiración a lo largo de toda mi carrera universitaria, ya que sin su bendición no hubiese sido posible culminar esta maravillosa etapa.

A mis padres quienes con su inmenso amor, dedicación y esfuerzo me regalaron la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos, los estudios, gracias por ser mi motivación y ejemplo a seguir.

A mi familia y amigos.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios por ser mi pilar fundamental, gracias por su amor y bendición en esta importante etapa de mi vida.

A mis padres por sus sabios consejos, por su amor y por el apoyo incondicional, gracias por formarme como la persona que soy ahora, y sobre todo gracias por darme la libertad de desenvolverme como ser humano.

A toda mi familia y a mi novio por siempre creer en mí, por ayudarme a no desvanecer nunca a pesar de todos los obstáculos, por su inmenso amor y por todos sus consejos.

Agradezco a mi tutora de tesis, la Dra. Daniela Bolaños, por depositar su confianza en mí, por sus enseñanzas y por sus sabios consejos.

A los profesores y a todo el personal de la Universidad Internacional SEK, que aportaron en mi crecimiento como persona y como profesional, gracias por todos los momentos compartidos.

## **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Yo, Melanie Daniela Pazos Godoy, con cédula de ciudadanía No. 1723164370 declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondiente a éste trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

Melanie Daniela Pazos Godoy

C.C. 1723164370

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación, en primer lugar, aborda los signos distintivos en la legislación ecuatoriana, tomando en consideración el ámbito de protección de la propiedad intelectual, la protección de la propiedad industrial en la legislación ecuatoriana, la naturaleza del procedimiento de protección de los derechos de propiedad intelectual en Ecuador, los signos distintivos, tipología y registro en el Ecuador, el registro de marcas y la clasificación internacional de productos y servicios.

En segundo lugar tenemos la exposición de las medidas cautelares en general y en particular en materia de propiedad intelectual, su aproximación conceptual y naturaleza jurídica, características y efectos, la contracautela, las medidas cautelares en propiedad intelectual desde la perspectiva de los convenios internacionales y la legislación comparada.

En tercer lugar, se expone el tratamiento nacional de las medidas cautelares, las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual aplicada al Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la competencia en la aplicación de medidas cautelares en el ámbito de la Propiedad Intelectual, los efectos de la imposición de las medidas cautelares en signos distintivos, los jueces competentes para el conocimiento de las medidas cautelares, la admisibilidad y el informe de favorabilidad en la aplicación de las medidas cautelares y el análisis del trámite No. IEPI-2017-24324.

En cuarto lugar, se describe las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. La relevancia del tema propuesto lo encontramos en su utilidad práctica, así como en la disposición constitucional de la República del Ecuador, en donde se reconoce y protege a la Propiedad Intelectual; y con ello, impedir un mal mayor que solamente resulta a través de las medidas cautelares, mismas que precautelen los derechos de una persona ante la afectación por una infracción. Así, la trascendencia jurídica de los procesos preventivos en materia de propiedad intelectual, constituyen una garantía jurisdiccional que el Estado ofrece a los creadores e inventores.

**Palabras claves:** signos distintivos, legislación ecuatoriana, propiedad intelectual, marcas, registro de marcas, medidas cautelares.

## ABSTRACT

This research work, in the first place, addresses the distinctive signs in Ecuadorian legislation, taking into consideration the field of protection of intellectual property, the protection of industrial property in Ecuadorian legislation, the nature of the procedure for the protection of intellectual property rights in Ecuador, the distinctive signs, typology and registration in Ecuador, the registration of trademarks and the international classification of products and services.

Secondly, we have the exposition of the precautionary measures in general and in particular in the matter of intellectual property, their conceptual approach and legal nature, characteristics and effects, the counter-precaution, the precautionary measures in intellectual property from the perspective of the international conventions and the comparative legislation.

Third, the national treatment of precautionary measures is exposed, the precautionary measures in the field of intellectual property applied to the Organic Code of Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, the competence in the application of precautionary measures in the field of Intellectual Property, the effects of the imposition of the precautionary measures on distinctive signs, the competent judges for the knowledge of the precautionary measures, the admissibility and the report of favorability in the application of the precautionary measures and the analysis of the procedure No. IEPI- 2017-24324.

Fourth, the conclusions and recommendations of the research work are described. The relevance of the proposed topic is found in its practical utility, as well as in the constitutional provision of the Republic of Ecuador, where Intellectual Property is recognized and protected; and with this, to prevent a greater evil that only results through precautionary measures, which protect the rights of a person before being affected by an infraction. Thus, the legal significance of preventive processes in the field of intellectual property, constitute a jurisdictional guarantee that the State offers to creators and inventors.

**Keywords:** Distinctive signs, Ecuadorian legislation, intellectual property, brands, trademark registration, precautionary measures.

## Índice de Contenido

<b>DEDICATORIA</b> .....	<b>2</b>
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPÍTULO I</b> .....	<b>11</b>
<b>LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA</b> .....	<b>11</b>
<b>1.1. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b> .....	<b>11</b>
<b>1.2. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA</b> .....	<b>13</b>
1.2.1. <i>Signos distintivos</i> .....	<b>13</b>
1.2.1.1. Marcas .....	13
1.2.1.2. Nombres comerciales.....	14
1.2.1.3. Denominaciones de origen.....	14
1.2.2. <i>Patentes</i> .....	15
1.2.3. <i>Modelos de Utilidad</i> .....	16
1.2.4. <i>Diseños Industriales</i> .....	17
<b>1.3. LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ECUADOR.</b> .....	<b>18</b>
<b>1.4. LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU TIPOLOGÍA.</b> .....	<b>19</b>
1.4.1. <i>Tipología de los signos distintivos</i> .....	<b>20</b>
1.4.1.1. Por la forma .....	20
1.4.1.2. Por la causa del signo .....	21
1.4.1.3. Por los objetos que protege .....	22
a. <i>Signos de productos y servicios</i> .....	22
b. <i>Marcas de certificación o certificados de calidad</i> .....	23
c. <i>Indicaciones geográficas o distintivos de lugares</i> .....	23
d. <i>Nombre de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los negocios</i> .....	25
e. <i>Marcas colectivas o distintivos de las colectividades</i> .....	26
1.4.1.4. Por la apariencia o capacidad distintiva .....	27
1.4.1.5. Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas. ....	27
1.4.1.6. Lemas comerciales .....	28
1.4.1.7. Nombres comerciales.....	29
<b>1.5. SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS Y LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b> .....	<b>29</b>
<b>CAPÍTULO II</b> .....	<b>32</b>
<b>LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELECTUAL</b> .....	<b>32</b>
<b>2.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES</b> ..	<b>32</b>
<b>2.2. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES</b> .....	<b>34</b>
2.2.1. <i>Sobre un presumible derecho, una verosímil situación jurídica o fumus boni iuris</i> .....	34
2.2.2. <i>Sobre el peligro en la demora o periculum in mora</i> .....	35
2.2.3. <i>Sobre la instrumentalidad</i> .....	36
2.2.4. <i>Sobre la urgencia de la medida</i> .....	36
2.2.5. <i>Sobre la proporcionalidad</i> .....	36
2.2.6. <i>Sobre la flexibilidad</i> .....	37
2.2.7. <i>Sobre la solicitud formal</i> .....	37
2.2.8. <i>Sobre el interés jurídico</i> .....	38
2.2.9. <i>Sobre la limitación al objeto del litigio</i> .....	38
<b>2.3. CONTRACAUTELA</b> .....	<b>38</b>
<b>2.4. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EL ECUADOR</b> .....	<b>39</b>
2.4.1. <i>Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)</i> . ....	39
2.4.2. <i>Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</i> .....	40
<b>2.5. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA</b> .....	<b>40</b>

<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>43</b>
<b>LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.....</b>	<b>43</b>
<b>3.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICADA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN</b>	<b>47</b>
<b>3.2. LA COMPETENCIA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .....</b>	<b>51</b>
<b>3.3. EFECTOS DE LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN SIGNOS DISTINTIVOS .....</b>	<b>53</b>
<b>3.4. SOBRE LOS JUECES COMPETENTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.</b>	<b>56</b>
<b>3.5. LA ADMISIBILIDAD Y EL INFORME DE FAVORABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES .....</b>	<b>61</b>
<b>3.5.1. El informe de favorabilidad para las providencias preventivas .....</b>	<b>62</b>
<b>3.6. ANÁLISIS DEL TRÁMITE NO. IEPI-2017-24324 .....</b>	<b>63</b>
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>69</b>
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>69</b>
<b>4.1. CONCLUSIONES: .....</b>	<b>69</b>
<b>4.2. RECOMENDACIONES:.....</b>	<b>71</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>72</b>

### **Índice de Gráficos**

<b>GRÁFICOS NO. 1: Clasificación de los signos distintivos por la forma .....</b>	<b>23</b>
<b>GRÁFICOS NO. 2: Por la causa del signo.....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
<b>GRÁFICOS NO. 3: Signos de producto y servicio.....</b>	<b>235</b>
<b>GRÁFICOS NO. 4: Marcas de certificación o certificados de calidad.....</b>	<b>236</b>
<b>GRÁFICOS NO. 5: Indicaciones geográficas o distintivos de lugares .....</b>	<b>24</b>
<b>GRÁFICOS NO. 6: Nombre de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los negocios.....</b>	<b>25</b>
<b>GRÁFICOS NO. 7: Marcas colectivas o distintivos de las colectividades .....</b>	<b>26</b>
<b>GRÁFICOS NO. 8: Por la apariencia o capacidad distintiva .....</b>	<b>30</b>
<b>GRÁFICOS NO. 9: Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas. ....</b>	<b>30</b>
<b>GRÁFICOS NO. 10: Lemas comerciales.....</b>	<b>31</b>
<b>GRÁFICOS NO. 11: Nombres comerciales.....</b>	<b>29</b>

## Introducción

Cuando una persona considera que un derecho ha sido vulnerado, tiene la facultad de iniciar las acciones legales que sean pertinentes. Sin embargo, a veces no es suficiente con iniciarlas. Hay derechos que son vulnerados, y cuya remediación es difícil o hasta imposible, por lo que es necesario tomar medidas que permitan detener la vulneración de derechos, aunque el juzgador no haya dictado una sentencia sobre el fondo de la violación alegada.

El Doctor José García Falconí citando a Podetti señala que las medidas cautelares son actos procesales ordenadas por un órgano jurisdiccional que son adoptadas dentro de cualquier tipo de proceso, a pedido de los interesados o de oficio, cuya finalidad recae en el aseguramiento de bienes o pruebas, conservar el hecho, asegurar a las personas o satisfacer necesidades urgentes (García Falconí, 2020). Dicho lo cual, las medidas cautelares surgen como una necesidad de precautelar de manera eficaz e inmediata, los derechos constitucionales de las personas; siendo acciones que se solicitan dentro de un proceso judicial o administrativo, que tienen un sentido de urgencia, frente a un acto que vulnera derechos. Por lo que, no es posible esperar una solución hasta que exista un dictamen por parte de la autoridad, pues los daños causados serían irreparables. Así, dentro del área de propiedad intelectual, las medidas cautelares son concebidas como una forma eficaz de contener un acto que violenten derechos inmateriales.

Uno de los derechos que la Constitución de la República del Ecuador ampara, es el derecho que las personas tienen de que sus creaciones estén protegidas por la ley, y que ninguna persona se aproveche de tales creaciones para beneficiarse de ninguna manera; así el artículo 322 dice:

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad (Const., 2008).

Por tanto, la propiedad intelectual: “[...] es el derecho que tienen las personas sobre sus creaciones intelectuales, bien sea en el ámbito literario, artístico, estético, inventivo, como una obra, una patente, una marca o una variedad vegetal” (Ruiz, 2013, p. 1). Por lo tanto, los creadores buscan proteger sus obras literarias, sus marcas, sus invenciones, sus lemas

comerciales, sus dibujos industriales, y cualquier otra forma de expresión creativa que sea susceptible de protección.

Sin embargo, los creadores y empresarios son vulnerables de que sus obras, o signos distintivos sean copiados. Por lo tanto, la ley pone a su disposición acciones judiciales y administrativas que les permiten reclamar sus derechos. En este trabajo de investigación, analizaré casos para verificar si la administración de justicia, y la vía administrativa, son eficaces en este proceso.

La Constitución del Ecuador brinda herramientas legales para evitar que nuestros derechos sigan vulnerados durante el desarrollo del proceso judicial y administrativo. El artículo 11 establece los principios sobre los que se ejercitan los derechos. Además, que las herramientas utilizadas dentro del proceso judicial a través de la cual se garantiza la protección de derechos, se constituyen las medidas cautelares, que en el ámbito de la propiedad intelectual actúan como un procedimiento de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Con el fin de ampliar lo anteriormente descrito, ésta investigación está conformada por cuatro capítulos. El primero, dedicado a los signos distintivos en la legislación ecuatoriana, el ámbito de protección en propiedad intelectual, la protección de la propiedad industrial, la naturaleza del procedimiento de protección de los derechos de propiedad intelectual, los signos distintivos y su tipología, la registrabilidad de marcas y la clasificación internacional de productos y servicios. El segundo, trata sobre las medidas cautelares en propiedad intelectual, aborda una aproximación conceptual y la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, características y efectos, contracautela, las medidas cautelares en la legislación nacional, las medidas cautelares desde los convenios internacionales y la legislación comparada. El tercero, versa sobre las medidas cautelares en la legislación ecuatoriana, la aproximación desde el COESCCI, la aplicación de las medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual, los efectos de la imposición de medidas cautelares en signos distintivos, la competencia de los jueces, la admisibilidad e informe de favorabilidad y el análisis del trámite No. IEPI-2017-24324. Finalmente, en el cuarto capítulo, abordaré las conclusiones y recomendaciones.

# CAPÍTULO I

## Los signos distintivos en la legislación ecuatoriana

### 1.1. El ámbito de protección de la propiedad intelectual.

La Propiedad Intelectual constituye toda protección jurídica concebida por el Estado y plasmada en una Ley para con cualquier creación intelectual. A criterio de Ricardo Antequera Parilli, se trata de:

[...] un espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios”;[ y que tales] [...] derechos de “propiedad intelectual” reconocen derechos exclusivos de explotación sobre esos bienes inmateriales, además de, en algunas de sus ramas (particularmente en el derecho de autor), atribuir derechos “morales” o de orden personal al autor (Antequera Parillo, 2001, p. 3).

Así, esta protección legal recae sobre bienes inmateriales, consistentes en aportes intelectuales, los cuales poseen características innovadoras a nivel científico, artístico o industrial; y cuya defensa guarda relación con el reconocimiento del Estado hacia el esfuerzo humano generado al construir dicho aporte.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual se refiere a las creaciones, invenciones, obras literarias y/o artísticas, que son atribuibles al intelecto humano; dividiéndose en dos categorías: La propiedad industrial y la Propiedad Intelectual. La primera abarcan las patentes de invenciones, marcas, diseños industriales y las indicaciones geográficas. Mientras que la segunda, están constituidas por el derecho de autor y conexos, es decir cualquier obra literaria, novelas, poemas, obras teatrales, películas, obras musicales, obras artísticas y diseños arquitectónicos; siendo los derechos conexos aquellos que se desprenden del derecho de autor, tal como los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones (OMPI, 2020). Debo hacer hincapié en que esta concepción posee una visión bipartita tradicional del derecho de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, la normativa ecuatoriana a través del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), establece en el artículo 89 una concepción tripartita de la Propiedad Intelectual, cuya génesis parte de la concepción del Derecho Comunitario Andino del cual somos parte, así señala que “los

derechos de propiedad intelectual comprenden principalmente a los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales” (COESCCI 2016, Art. 89). Sin perjuicio del reconocimiento constitucional previsto en el Art. 322 de la Carta Magna ecuatoriana, donde se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley, impidiendo cualquier apropiación del conocimiento colectivo y los recursos genéticos del país (República del Ecuador, 2006, Art. 322).

Bien, una vez descritas las tres categorías del derecho de propiedad intelectual contempladas en nuestra legislación, en las precedentes líneas se desarrollarán de manera sintética cada una de ellas, a fin de ubicarlas conceptualmente.

En primer lugar, el derecho de autor:

[...] protege todas las obras del ingenio en el ámbito literario, artístico, o científico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Además, se protege como derecho de autor la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra (Ruiz, 2013, p. 4).

Es decir, estamos ante una protección legal que se refiere a la persona creadora de una obra artística, gozando de derechos específicos sobre sus creaciones, denominados derechos morales (OMPI, 2020); el fundamento de dicha protección recae sobre la facultad que tiene el autor de una obra en recibir las remuneraciones que la misma genere y también para que nadie utilice su trabajo sin su consentimiento.

En segundo lugar, la propiedad industrial consiste en signos que muestran información sobre productos y servicios. La protección emanada del Estado recae sobre el impedimento de la utilización no autorizada de dichos signos. La propiedad industrial comprende las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas (OMPI, 2020). En consecuencia, estamos ante una sistematización que refleja el desarrollo doctrinario y la protección estatal concebidos para usar y explotar productos y servicios de aplicación industrial y comercial.

En tercer lugar, las obtenciones vegetales “[...] protegen a un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido” (Ruiz, 2013, p. 216). Se trata del derecho proveniente de la protección de las variedades vegetales mejoradas, cuyos fines recaen sobre la protección, reconocimiento, promoción, inversión, acceso y transferencia

de información sobre las nuevas variedades vegetales (SENADI, 2020). Esta forma de propiedad intelectual concede al obtentor de una nueva variedad vegetal.

La solicitud para la adquisición de una obtención vegetal se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento. De igual forma se establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, para entre otros, el examen de solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones y la concesión o denegación de la solicitud en el reglamento correspondiente.

## **1.2.La protección de la propiedad industrial en la legislación ecuatoriana**

Como se dejó sentado en líneas anteriores, los derechos derivados de la actividad intelectual que recaen sobre las invenciones, los signos distintivos y las indicaciones geográficas, es denominada propiedad industrial, existiendo algunas formas de protección de la propiedad industrial que se desarrollaran a continuación:

### *1.2.1. Signos distintivos*

Esta categoría describe todas las apariencias propias que pueden individualizarse en los productos o servicios como una imagen comercial, así se trata de: “[...] una derivación del derecho de propiedad industrial, entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva” (Montoya Pérez, 2020). Ante lo cual, podemos diferenciar algunos particulares:

#### *1.2.1.1.Marcas*

La marca como un concepto de propiedad industrial denota un conjunto de distintivos incorporados a un producto o servicio de una persona natural o jurídica para con sus clientes (Panizza, 2020). Es decir, una marca hace alusión a una identificación de un producto o servicio en el mercado, bastando para esta singularización cualquier imagen, figura, símbolo, gráfico, letra, palabra, cifra y formas.

El Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina estipula que se considera como marca:

[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (Decisión 486, 2000, Art. 134).

Dicho lo cual, constituye una marca, todo signo que posea una diferenciación innovativa, excluyendo cualquier forma o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio, tal como lo manda el Art. 135 del mismo cuerpo legal.

#### *1.2.1.2. Nombres comerciales*

El Nombre Comercial permite que los empresarios se diferencien de su competencia, impacten en el mercado y en los clientes, cumpliendo una función publicitaria (Angarita, 2020). El Art. 190 de la Decisión 486 sostiene que:

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir (Decisión 486, 2000, Art. 190).

Dicho lo cual, la normativa de la Comunidad Andina entiende por nombre comercial a todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial, permitiendo su diferenciación particular.

#### *1.2.1.3. Denominaciones de origen*

Las denominaciones de origen son el producto del reconocimiento legal a la existencia de ciertos productos que gozan de características propias atribuibles al lugar de donde proceden de una región geográfica (Arancibia Obrador, 2020). Ahora bien, el Art. 201 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que:

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar

determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (Decisión 486, 2000, Art. 201).

De acuerdo a estas definiciones, cuando las características y calidad del producto sean imputable a su origen geográfico integra el concepto más amplio de indicaciones de procedencia, relacionando a un bien con un lugar determinado.

### *1.2.2. Patentes*

Las patentes de acuerdo a la Decisión 486 en su Art. 14, busca proteger las invenciones de productos o procedimiento en los campos tecnológicos, siempre que exista novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (Decisión 486, 2000, Art. 14). Así mismo, el Art. 15 del mismo cuerpo legal no considera invenciones:

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información (Decisión 486, 2000, Art. 15).

En síntesis, las invenciones son protegidas a través de patentes, las cuales pueden ser solicitadas para proteger productos o procedimientos, dentro de las características planteadas por la legislación ecuatoriana como requisitos de protección, se encuentran los descritos en el Art. 267 del COESCCI, en donde se considera materia protegible, toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, excluyéndose como materia protegible a los conocimientos tradicionales (COESCCI, 2016, Art. 267). Las patentes tienen una duración de veinte años, término en el cual la patente entra al dominio público.

Una patente guarda relación con algunos requerimientos importantes a destacar: 1) presentar un elemento de novedad, es decir un aporte innovador al estado de la técnica, 2) la invención debe revestir una actividad inventiva no evidente, 3) la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, 4) el objeto de la invención debe ser patentable y 5) la invención debe divulgarse por medio que permita su reproducción del mismo ámbito técnico ((OMPI) Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2020). Las invenciones

que son susceptibles de protección por patentes, recaen sobre cualquier rama de la tecnología, en ese sentido debe ser un producto o un proceso, cuya invención esté revestida de novedad (OMPI, 2020). Por tanto, los requerimientos de patentabilidad se resumen en exigencias objetivas de novedad respecto del estado de la técnica, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial.

### *1.2.3. Modelos de Utilidad*

Los modelos de utilidad son definidos como títulos de propiedad industrial que protegen invenciones, pero de escaso valor creativo o de innovación no radical. Los cuales, se aplican a invenciones de menor complejidad técnica, considerándose como pequeñas patentes, innovaciones de utilidad o patentes a corto plazo (INAPI, 2020). El Art. 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sostiene:

Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes (Decisión 486, 2000, Art. 81).

Es decir, el Modelo de Utilidad guarda relación con la forma y estructura de un producto o proceso, en tanto resulte algún uso o ventaja práctica de su utilización.

Ahora bien, en relación a las consideraciones sobre lo que no se podría considerar un modelo de utilidad, se destacan “[...] las obras plásticas, las de arquitectura y los objetos de carácter estético; no pudiendo ser objeto de una protección por modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención” (Decisión 486, 2000, Art. 81). Esta norma hace sentido, debido a que no estamos frente a un nuevo objeto, forma, artefacto, instrumento, utensilio o dispositivo que permita una mejor utilización del objeto o preeminencia técnica que antes no tenía, hay que tener presente que un modelo industrial debe cumplir con las exigencias de novedad y aplicación industrial.

Ahora bien, el Art. 321 del COESCCI alineándose con el Acuerdo de Cartagena descrita en líneas precedentes, explica cuál es la materia protegible bajo modelo de utilidad, entre los que destaca toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o

efecto técnico que antes no tenía (COESCCI, 2016, Art. 321). Así mismo se exceptúan las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier otro objeto de carácter puramente estético (COESCCI, 2016, Art. 322); siendo el plazo establecido para la protección de los modelos de utilidad diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 291 del COESCCI (COESCCI, 2016, Art. 325). Por lo que, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se alinea con la normativa internacional en cuanto a la concepción y protección de los modelos de utilidad.

Cabe mencionar las diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes podemos destacar los siguientes: 1) los requisitos sobre la actividad inventiva de los modelos de utilidad son menos exigentes que lo de las patentes; 2) el plazo de duración de la protección en los modelos de utilidad son menores que los de patentes, sin posibilidad de renovación; 3) no existe un análisis sobre la protección con anterioridad al registro en los modelos de utilidad, mientras que las patentes sí; 4) a nivel económico, los modelos de utilidad son más módicos que los de las patentes; 5) existe cierta restricción en algunos países, debido a que los modelos de utilidad son aplicados a productos y no a procesos (OMPI, 2020).

#### *1.2.4. Diseños Industriales*

La Decisión 486 de la Comunidad Andina establece en el Art. 113 que los diseños industriales consisten en las apariencias particulares de un producto, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Decisión 486, Art. 113). Además, el Art. 115 establece como diseños registrables todos los que estén revestidos de novedad, estipulando que no serán considerados nuevos, aquellos diseños que hubieren sido accesibles para el público (Decisión 486, Art. 115).

Por otro lado, un diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo, es decir cualquier rasgo tridimensional, bidimensional que posea dicho artículo (OMPI, 2020). Cabe decir que se protege únicamente la forma, en donde se protege el derecho exclusivo sobre la forma nueva u original dada a un producto o artículo tridimensional, recayendo la actividad creativa sobre los aspectos estéticos del producto.

La vulneración del derecho de propiedad intelectual tanto en los modelos de utilidad como de los de diseño industrial se da por la falsificación o usurpación de dicha propiedad

inmaterial, transgrediendo el derecho exclusivo de singularidad y novedad, es decir estamos ante la hipótesis de que un producto imita las condiciones de diseño de la cosa, propiciando su confusión y explotación la competencia ajena. Por ello, la vulneración se da cuando dichos productos se encuentran dentro del mercado y conviven entre sí.

### **1.3.La naturaleza del procedimiento de protección de los derechos de propiedad intelectual en Ecuador.**

En Ecuador, la oficina nacional, responsable de los registros de los derechos de propiedad intelectual, es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que es un organismo técnico adscrito a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), y que tiene competencia en materia de derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación, 2016, Art.10, en adelante citado como COESCCI).

Entre las atribuciones de la SENADI, se encuentran el tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidos a su conocimiento y gestionar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo (COESCCI, 2016, Art.11). Por lo tanto, la resolución de casos relacionados con propiedad intelectual en Ecuador tiene conexión con el Derecho Administrativo, sin embargo, también es posible iniciar procesos en el ámbito judicial. Al respecto, el COESCCI establece la competencia en materia de propiedad intelectual a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales (COESCCI, 2016, Art. 557) y el procedimiento en materia de propiedad intelectual, así como la remisión al cuerpo legal pertinente en lo atinente a las normas generales sobre procedimientos administrativos (COESCCI, 2016, Art. 558).

La disposición general cuarta del Código Orgánico Administrativo (COA), establece que en el ámbito de la propiedad intelectual, son aplicables, las disposiciones contenidas en el COESCCI, las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y demás normativa vigente, no obstante de ello, las disposiciones del COA, se aplicarán de manera supletoria. En Ecuador, en materia de propiedad intelectual se aplica de manera directa lo establecido en el COESCCI y la Decisión 486 de la CAN. El COESCCI determina la

naturaleza de los procedimientos judiciales, los cuales se tramitan de conformidad con el Art. 332 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), a través de procedimiento sumario (COESCCI, 2016, Art.547).

Cuando existen casos en donde la infracción de los derechos de propiedad intelectual, es decir, del derecho de autor, los derechos conexos, las marcas y las indicaciones geográficas, es posible iniciar acciones administrativas que infrinjan tales derechos, o en caso de que se manifieste que el daño y la infracción son inminentes. El COESCCI determina en su Art. 554 las acciones administrativas, en donde el titular de un derecho protegido o su representante, queda legitimada para iniciar las acciones administrativas que le ampara la ley a fin de detener cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual que considere se le estén afectando (COESCCI, 2016, Art. 554).

#### **1.4.Los signos distintivos y su tipología.**

Los signos distintivos tienen su raíz etimológica del latín *signum*, el cual representa señales, diseños y hace alusión a toda expresión utilizada para diferenciar productos, servicios o actividades en la industria o el comercio (Ruiz, 2013, p. 83). La Oficina Española de Marcas y Patentes, entiende por signo distintivo a la marca o nombre comercial cuya protección es otorgada mediante títulos reconocidos por el Estado, confiriendo al titular el derecho de usarlo obteniendo de él réditos económicos e impidiendo que otros lo usen (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2020).

Para el jurista ecuatoriano Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba un signo distintivo es “(i) es algo: un objeto, fenómeno o acción material; (ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al público” (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 2). Es decir, un signo distintivo es un objeto que diferencia a un producto de otro. En palabras de Jorge Otamendi, la marca cumple una finalidad diferenciadora entre un producto y otro, cumpliendo un rol fundamental en el proceso mercantil. En este sentido, las marcas buscan que el público pueda distinguir los buenos productos de los malos (Otamendi, 2002, p. 7).

Ahora bien, la Decisión Andina No. 486, reconoce la existencia de algunos signos distintivos entre los que se describen a las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. Misma que se encuentra vigente

en Ecuador y los países de la CAN. Dentro de las funciones de los signos distintivos, se establecen las de garantía, es decir que la marca busca mantener una calidad uniforme de un producto o servicio a través del tiempo (Otamendi, 2002, p. 10).

En Ecuador, el COESCCI establece en el Art. 459 la definición legal de lo que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido:

Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (COESCCI, 2016, Art. 459).

Dicho lo cual, este axioma hace relación a las marcas notoriamente conocidas, mas no a las que doctrinariamente se ha usado en este trabajo como signos distintivos en general. Hecha esta aclaración, podemos determinar que los signos distintivos son elementos que identifican a determinados productos y servicios en el comercio. En conclusión, la aproximación hecha por el jurista ecuatoriano Juan Carlos Riofrío Martínez – Villalba, deja sentada la idea de que los signos distintivos poseen la capacidad de distinguir un objeto o servicio frente al público, cabría remarcar que esta finalidad diferenciadora es de principal connotación a nivel comercial.

#### *1.4.1. Tipología de los signos distintivos:*

Hablar de tipología de los signos distintivos, es entender desde la doctrina, la clasificación que se ha dado a esta categoría de la propiedad industrial. Es decir, desde los autores jurídicos se han generado algunas categorizaciones, entre las que destacamos en este trabajo las propuestas por Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba y Jorge Otamendi.

Dicho lo cual, a continuación se ha descrito algunos modelos en los que se ha encasillado los signos distintivos desde la Doctrina Jurídica y desde la Ley ecuatoriana de la siguiente manera:

##### *1.4.1.1. Por la forma*

Hablar de la forma del signo, es hablar de los signos denominativos, figurativos, mixtos y otros; que responde a una sistematización tradicional del derecho marcario. Los signos denominativos son los que poseen texto; los signos figurativos los que manejan

imágenes y los signos mixtos aquellos que combinan los dos primeros. Cabe mencionar a signos como los auditivos, sabores, olfativos y táctiles cuya protección jurídica es difícil (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 6). La clasificación expuesta por el autor, agrupa a los signos distintivos según su representación gráfica, siendo una de las categorizaciones tradicionales en el sistema marcario.

Cuando hablamos de la clasificación por la forma podemos ver signos como:

**Graphic No. 1:** Clasificación de los signos distintivos por la forma



**Fuente:** Elaboración Propia

*1.4.1.2. Por la causa del signo*

Estos tienen que ver con signos que responden a la creación humana o no, en este sentido se subdividen en convencionales y no convencionales.

Por un lado, los signos no convencionales son aquellos que son propios de la naturaleza y cuya aparición no ha dependido de la voluntad humana, en este sentido tienen relación la voz y la imagen personal y todo lo que pueda distinguirla, mismo que llevan intrínsecamente relación con la identidad (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 3).

Por otro lado, los signos convencionales, son signos que devienen de la voluntad humana constituyéndose en una realidad convencional por parte de la sociedad, siendo el producto de su inteligencia tales como “el título de un libro, los diseños artísticos, los eslóganes publicitarios, las marcas, nombres comerciales, sellos de calidad, etc.” (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 5). Consecuentemente, estamos ante signos cuyo origen se centra en la voluntad humana o cuya configuración está excluida de ella. Su subdivisión en convencionales (propios del hombre) y no convencionales (propios de la naturaleza) solo muestran la sintetización de información que le permite al receptor comprender su significado.

**Graphic No. 2:** Por la causa del signo



**Fuente:** Elaboración Propia

#### 1.4.1.3. Por los objetos que protege

Los signos distinguen multiplicidad de objetos, entre los que destacan:

##### a. Signos de productos y servicios

Las marcas en los productos, tiene su origen en la distinción de productos de un fabricante para con sus competidores, “[...] siendo esta costumbre hasta 5000 años a.C. de antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos identificatorios” (Otamendi, 2002, pp. 16 - 17), utilizándose ya en Pompeya, marcas que identificaban al fabricante de determinados productos. Las marcas tienen su razón de ser en relación a la actividad comercial entre seres humanos, esto debido a las ventajas que consideran marcar un producto y en consecuencia atribuir el mismo a un determinado productor (Otamendi, 2002, p. 17).

En lo referente a servicios, las marcas podrían considerarse como una institución relativamente nueva, ayudando en la diferenciación de un servicio de otro (Otamendi, 2002, p. 17). No existe una limitación a las distinciones entre las clases de servicios que puedan proporcionar, solamente se necesita que el servicio sea facilitado de manera uniforme y contenga características que de alguna forma puedan individualizar dicha prestación (Otamendi, 2002, p. 18).

A manera de ejemplo, respecto a la identificación de un determinado servicio, el jurista Jorge Otamendi expone:

Sin embargo el servicio distinguible por una marca, se diferencia *strictu sensu* por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a la tintorería “El Japonés”, y pida el servicio “Lavaplanch”, sabe que éste consiste en un lavado con determinado jabón, con agua fría y secado con calor seco, procedimiento que dura veinte minutos. Cada vez que se pida “Lavaplanch”, el servicio será el mismo (Otamendi, 2002, pp. 18 - 19).

En el ejemplo desarrollado, observamos que el concepto de uniformidad puede ser aplicada a todos los servicios. La distinción entre productos y servicios sirve para que el comprador pueda elegir entre varias alternativas.

### Graficos No. 3: Signos de producto y servicio



**Fuente:** Elaboración Propia

#### *b. Marcas de certificación o certificados de calidad*

Estos signos distintivos pueden diferenciar los estándares de calidad de un objeto determinado, es decir, distinguen las características de los productos o servicios. Esta diferencia guarda relación con el cumplimiento de niveles de calidad especificados para el producto o cumplir con ciertas propiedades del servicio, a manera de ejemplo puede verse el sello NORVEN en Venezuela, INMETRO en Brasil y el estándar INEN en Ecuador (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 7). Los ejemplos citados corresponden a las principales certificaciones de calidad existentes en América Latina.

Ahora bien, en palabras de Jorge Otamendi, las marcas de certificación constituyen un signo distintivo aplicado a productos sometidos a un concreto control de calidad, examen constituido por el titular de la marca y usada por todos quienes estén dispuestos a respetar las normas por él impuestas (Otamendi, 2002, p. 23). Es decir que, gracias a este aval realizado por los certificados de calidad, obtenemos una notoriedad del producto o servicio, que avala y da certeza al consumidor sobre lo que debe esperar del mismo.

### Graficos No. 4: Marcas de certificación o certificados de calidad



**Fuente:** Elaboración Propia

#### *c. Indicaciones geográficas o distintivos de lugares*

La protección que hace el Derecho en relación a los lugares tiene su fundamento en la calidad de un determinado producto, distinguiéndolo por las especificaciones propias

del origen geográfico, a manera de ejemplo podemos distinguir el Tequila y el Habano, bastando que el producto provenga de la mencionada zona para tener derecho de usar dicha indicación (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 8).

En palabras de Jorge Núñez Grijalva, las indicaciones geográficas son un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico especial, debido a las características del lugar de origen. A manera de ejemplo, puede citarse el café colombiano, afamado internacionalmente por su calidad y aroma (Núñez Grijalva, s.f., p. 12). Tradicionalmente se ha entendido a esta clasificación como una marca identificada por el origen del producto, es decir, supone que el consumidor sepa de la procedencia del mismo (Otamendi, 2002, p. 8).

Jorge Otamendi citando a Derenberg, sostiene que las denominaciones de origen en principio obedecían a vincular al producto con su fabricante y origen, para lo cual se acuñó el término *trademark* (Otamendi, 2002, p. 8). Mas ahora, la función antes descrita ha quedado parcialmente inutilizada, ya que la mayoría de consumidores ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere y además porque los “orígenes” del producto pueden ser muchos y la marca una sola (Otamendi, 2002, p. 8). Lo cual, responde a unas consideraciones fácticas más que teóricas, tomando en consideración que la globalización ha desvinculado el producto con su productor.

**Graficos No. 5:** Indicaciones geográficas o distintivos de lugares



**Fuente:** Elaboración Propia

*d. Nombre de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los negocios*

Los nombres sin un signo distintivo de las personas naturales y jurídicas, los nombre de las personas físicas son reconocidos como un derecho fundamental en las constituciones, o como derecho humano en los pactos internacionales (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 8). Cabe mencionar que la protección en el nombre se produce por las implicaciones que este presupone, así, en el “[...] derecho continental se estila aparejar al nombre el derecho al honor y a la honra; (mientras que), en el common law se atiende más a la reputación que el nombre ha adquirido en la sociedad, a la fama que ha logrado en el mercado, a su valor comercial” (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 8). Por lo que, estamos ante una protección de un bien que expone cierta característica valiosa para el mercado.

Para las personas jurídicas el riesgo de confusión es mayor, debido a los controles menos estrictos en cuento a las consideraciones distintivas en sus registros. Sin embargo, en algunos casos como las organizaciones intergubernamentales cuentan con un sistema especial de registro de sus nombres (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 9). En lo que tienen que ver con los nombres comerciales, este debe coincidir con el de la razón social de la compañía. Cabe mencionar que el registro del nombre, constituye un instrumento que prueba la titularidad de la marca y genera derechos (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 10). Con lo que, estamos ante una disposición donde la identidad de un determinado negocio hace alusión a personas físicas o morales, dejando sentado la importancia de una simbolización que hace referencia al apelativo comercial.

**Graficos No. 6:** Nombre de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los negocios



**Fuente:** Elaboración Propia.

*e. Marcas colectivas o distintivos de las colectividades*

Los signos colectivos no guardan una regulación tan detallada como la de los signos individuales. Una de las expresiones colectivas más representativas es el Estado. Las razones por las cuales los países llevan sus respectivos nombres, obedecen a razones históricas (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 10). Debe mencionarse que los Estados poseen diversos signos distintivos, tales como su bandera, escudos, emblemas nacionales, etc. (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 11).

En este orden de ideas, las marcas colectivas son una representación de una marca que es propiedad de un grupo humano, organización o cooperativa. El uso que los mismos pueden darle al signo dependerá del respeto de los miembros a las convenciones establecidas por la colectividad (Otamendi, 2002, p. 21). La distinción entre una marca individual y una colectiva obedece a la forma en su uso y las características de su titular. Al respecto, el artículo 7 bis del Convenio de París establece:

Artículo 7 bis

[Marcas: marcas colectivas]

- 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.
- 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
- 3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país (Convenio de París, 2020, Art. 7).

En consecuencia, se entiende por marcas colectivas las distinciones de origen de productos o servicios, estas pueden ser utilizadas por diferentes empresas. Así también, el respeto y protección a las marcas colectivas se establece como un régimen de protección de derechos, con la libertad para sus miembros de regularlo en función de las condiciones de registro (Otamendi, 2002, p. 22). Además, que la legislación ecuatoriana regula este particular en los artículos del 401 al 405 del COESCCI.

**Graficos No. 7:** *Marcas colectivas o distintivos de las colectividades*



**Fuente:** Elaboración Propia.

#### *1.4.1.4. Por la apariencia o capacidad distintiva*

Se trata de signos consistentes en palabras, letras, números, figuras, símbolos o gráficos que identifica a un establecimiento de comercio (Núñez Grijalva, s.f., p. 10). Para la Decisión 486, en su artículo 200, menciona que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se registrará por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro” (Decisión 486, 2000). Esta clasificación distingue signos débiles, fuertes, notorios y de alto renombre, de acuerdo a su capacidad distintiva. Esta apreciación corresponde a factores intrínsecos o extrínsecos, siendo factores intrínsecos los relacionados con su naturaleza, singularidad, extravagancia y especificidad; mientras que la distintivita extrínseca del signo, obedece a razones de usabilidad, notoriedad y alto renombre (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 13). En conclusión las consideraciones distintivas surten relevantes cuando de la capacidad distintiva le sea atribuible a un signo, que busca distinguirse en el mercado.

#### **Graficos No. 8:** Por la apariencia o capacidad distintiva



**Fuente:** Elaboración Propia.

#### *1.4.1.5. Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas.*

Jorge Núñez Grijalva tomando como referencia a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, define a la marca como todo signo que permite diferenciar los

productos o servicios de una empresa. Además, sobre la base de los trabajos de Zuccherino y Mitelman señalan que se trata de un signo por el cual un producto o servicio es conocido por el público.

Cabe destacar que a nivel jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 38-IP-2008 destaca que la marca es un bien inmaterial cuya finalidad es la de distinguir productos o servicios (Núñez Grijalva, s.f., pp. 6 - 7). En esta clasificación destacan las marcas generales y especiales, marcas simples y complejas, marcas obligatorias y facultativas, marcas defensivas y las ofensivas, marcas de fantasía, las evocativas, las descriptivas, las significativas y las denominativas (Riofrío Martínez Villalba, 2020, p. 15). En conclusión, se trata de una organización generalizada sobre las marcas, las cuales buscan distinguirse, basándose en criterios de diferenciación y uso comercial.

**Graficos No. 9:** Por otros criterios tradicionales del derecho de marcas.



**Fuente:** Elaboración Propia.

#### *1.4.1.6. Lemas comerciales*

El Lema comercial según Marcelo Ruíz es la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una marca. Así, estos son denominativo, conociéndose también como slogan (Ruiz, 2013, p. 202). En la Decisión Andina 486, en su artículo 175 se expone un concepto idéntico al señalado *ut supra*. Jorge Núñez Grijalva sostiene que un lema comercial no puede ser registrado por sí solo, necesitando una marca o nombre comercial registrado previamente (Núñez Grijalva, s.f., pp. 6 - 7). Por lo que el lema comercial, hace referencia al complemento de una marca a través de una frase o leyenda. De igual forma, la legislación ecuatoriana trata este particular en los artículos 395 al 400 del COESCCI, mostrando los mismos criterios que la legislación internacional.

## Graficos No. 10: Lemas comerciales



**Fuente:** Elaboración Propia

### 1.4.1.7. Nombres comerciales

Se trata del signo que identifica a una empresa o sociedad en el tráfico mercantil, tomando como característica fundamental la individualización de las demás organizaciones. A manera de ejemplo cabe distinguir nombres como The Coca Cola Company (Núñez Grijalva, s.f., pp. 7 - 8). En conclusión, es una denominación usada por una empresa para desempeñar su actividad comercial, diferenciándose de su nombre legal.

## Graficos No. 11: Nombres comerciales



**Fuente:** Elaboración Propia

## 1.5. Sobre el registro de marcas y la clasificación internacional de productos y servicios

El registro de marcas en el Ecuador está encomendada a la SENADI, este órgano estatal registra marcas, nombres comerciales, obras y todo lo que tenga que ver con productos o servicios que estén ligados a la propiedad intelectual. Para lo cual, se aplica la clasificación internacional de marcas, registrando la marca de su producto o servicio de acuerdo a las categorías que más se relacionan con su actividad (AEFRAN, 2020).

Para iniciar el registro es fundamental una búsqueda fonética, la cual ayuda en la verificación de marcas idénticas o parecidas a las que se pretende registrar, de esta manera se conoce *prima facie* si es viable el registro planteado, verificando así la existencia o no similitudes que impidan su registro. Una vez obtenidos los resultados, se procede con un

trámite virtual, a través de una solicitud en línea y cuyas notificaciones llegarían a un casillero virtual del proponente, aquí se hace un examen de forma y de cumplimiento de los requisitos legales respectivos. De cumplirse dicha normativa, se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, cuyo propósito es el conocimiento de terceros para la oposición respectiva. Sin oposición, procede el examen de registrabilidad para un ulterior pronunciamiento de la SENADI de aceptación o rechazo del registro. En caso de ser positivo el registro, el trámite termina con la emisión de un título de registro (SENADI, 2020).

Ahora bien, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios es utilizada en el registro marcario en Ecuador, esta es conocido como “Clasificación de Niza”, mismo que ha sido obtenida en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957 (AEPI, 2020). Su aplicabilidad tiene que ver con la atención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en donde los países signatarios la adoptaron para el registro de marcas (AEPI, 2020). Cabe mencionar que también es de aplicación obligatoria en la esfera internacional de marcas por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) proscrito en el Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (AEPI, 2020).

En síntesis podemos decir que la Clasificación de Niza, establecida desde el año de 1957, es tomada como una sistematización de productos y servicios aplicable al registro de cualquier signo distintivo en el Ecuador, recayendo sobre productos o servicios comercializados en el mercado y que son susceptibles de protección. Entre los beneficios conferidos por el registro destaca el uso exclusivo del signo por parte del titular, el amparo del Estado sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, la garantía de iniciar acciones legales en contra de los transgresores de los titulares del registro, el abatimiento de la simulación de marcas, la prelación en el registro marcario, la restricción de bienes que transgredan derechos marcarios, la capacidad de legalización y autorización de licencias, la capacidad de franquiciar el producto o servicio, la capacidad de cesión de derechos y la facultad de crédito por la marca (SENADI, 2020).

Respecto de los alcances de la Clasificación de Niza, es pertinente hacer referencia a la Interpretación Prejudicial N° 617-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena publicada el 03 de mayo de 2019. En este pronunciamiento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establecen criterios jurídicos respecto de los alcances de la Clasificación Internacional de Niza (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2020), en los siguientes términos: 1) La Clasificación

de Niza ordena los productos y servicios con el objeto de facilitar el registro marcario; 2) Los listados de productos y servicios de la clasificación, no son *numerus clausus*; 3) La determinación de un producto o servicio género o especie, corresponderá a la oficina nacional competente, recurriendo a las notas explicativas de las clases pertinentes; 4) La determinación de un producto o servicio género o especie, también podrá ser realizado por la oficina nacional competente, recurriendo a las listas de productos y servicios por orden alfabético; 5) Finalmente, si lo anterior no fuera suficiente, la oficina nacional competente puede recurrir a las observaciones generales de la clasificación o a otras fuentes de información (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2020). Constituyéndose en las principales características de esta sistematización.

A manera de ejemplo, podemos citar la Clase 1 de la categorización antes descrita, esta categoría incluye productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluyendo los productos utilizados en otras clases de la misma sistematización; excluyendo resinas naturales en bruto, resinas semielaboradas, preparaciones químicas para uso médico o veterinario, entre otras (Clasificación de Niza, 2020). Con lo cual, he aquí la importancia de esta clasificación al momento de proceder con el registro marcario por la entidad estatal a cargo de esta.

Las predisposiciones legales para el registro marcario en el Ecuador, puede ser ejercido por cualquier persona natural o jurídica, siempre que dichas marcas sean susceptibles de distinción y representación gráfica (SENADI, 2020), cabe mencionar que este poder de distintividad guarda relación con la capacidad de identificación con su origen por parte del producto o servicio. Al respecto, el COESCCI manda que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales (COESCCI, 2016, Art. 364), en la actualidad es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales. Además, el COESCCI determina que la licencia para la explotación de una marca puede ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación respectiva, debiéndose inscribir ante la SENADI (COESCCI, 2016, Art. 375).

En conclusión, podemos asegurar que el registro de marcas en el Ecuador está encomendada a la SENADI. El registro marcario cumple con algunas formalidades que permiten la verificación de marcas idénticas o parecidas, el ejercicio del examen de registrabilidad y finaliza con la emisión de un título de registro. Para estos fines, la Clasificación de Niza, es utilizada para el registro de los titulares de las marcas.

## CAPÍTULO II

### LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELECTUAL

#### 2.1. Aproximación conceptual y naturaleza jurídica de las medidas cautelares

El término cautelar proviene de la raíz latina *cautus*, que quiere decir precaver, prevenir o adoptar precauciones (Cabanellas de Torres, 2005, p. 65). En materia procesal, las medidas preventivas tutelan los derechos de las personas frente a un inminente peligro. Efectivamente, si la tutela judicial de los derechos no es ofrecida en un plazo razonable, el proceso ofrece una garantía ilusoria e inútil que frustra la administración de justicia. Así, la efectividad de la medida cautelar depende del grado de eficacia del sistema jurisdiccional; y con ello, la necesidad de alcanzar un adecuado equilibrio entre las actuaciones judiciales y los derechos de los ciudadanos, evitando situaciones de no satisfacción adecuada a la tutela judicial de los derechos (Padrós, 2004, pp. 46 -47). Por lo cual, la institución jurídica recae sobre la reserva de un derecho que posiblemente sea violentado.

A nivel doctrinario, se habla también de medidas de coerción para referirse a todas aquellas medidas preventivas que buscan el aseguramiento del juicio y la efectividad de la sentencia. Siendo estas medidas personales o reales. Las primeras, se refieren a la potestad de coerción que pueden ejercerse en relación con personas físicas; mientras que las segundas, recaen directamente sobre objetos materiales (Colegio de Abogados de Costa Rica, 2020). En la legislación ecuatoriana se prevén estos dos tipos de medidas cautelares (personales y reales), incluso en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional reconoce dicha figura como una forma de garantizar los derechos reconocidos por la Constitución.

Por un lado, el profesor Ernesto Rey Cantor, las medidas cautelares son disposiciones que previenen un daño o peligro cuando las circunstancias lo imponen. Entonces, estas medidas evitan la materialización de un daño o vulneración de derechos, estableciéndolas como mecanismos de protección de derechos, cuyo fin es la suspensión del acto vulnerador. Por otro lado, el profesor Jorge Orlando Ramírez, dice que las medidas preventivas son herramientas a disposición del juez, las cuales permiten mantener la igualdad de las partes en el proceso, mediando entre un peligro latente y la duración del

proceso (Ramírez, 2005, pp. 160). Dicho lo cual, los dos autores observan el grado protector que poseen dichas medidas, en pro de los derechos de quienes lo invocan.

Ahora bien, en palabras del profesor José García Falconí, las medidas cautelares son “[...] medios que ha pedido de parte, realiza la jurisdicción, a través de actos concretos, con el fin de proteger el objeto de la pretensión patrimonial o para terminar la seguridad de la persona” (García Falconí, 2020). Nuevamente, se llega a la solución de que el proceso cautelar garantiza el desarrollo o el resultado de un proceso y por tanto no constituye prejuzgamiento alguno, sino más bien, un instrumento de carácter provisional que neutraliza el abuso de un derecho que no condiciona la decisión de fondo (Castañeda, 2020). Consecuentemente, la solución del proceso solo puede ser dada a través de una decisión de fondo, no así con las medidas cautelares, que solo resguardan los derechos de la posible víctima del hecho infractor.

Doctrinariamente se discute sobre la autonomía del proceso cautelar. Por un lado, es concebida como un proceso autónomo; y, por otro lado, se sostiene que se trata de un incidente dentro del proceso. Cabe mencionar que, la mayoría de la academia se adhiere a la idea de que las providencias preventivas no constituyen un resultado autónomo per se, en consecuencia, las legislaciones en general tratan a las medidas cautelares como una institución que respalda al proceso principal (Navarrete Ballén, 2008, p. 7). En ese sentido, las medidas preventivas son secundarias, es decir, están sujetas al cumplimiento de un proceso principal; y con ello, actúa una efectiva voluntad de ley, garantizando el fin de otro proceso. En definitiva, como regla general, estas medidas caducan una vez que se ha ejecutoriado la sentencia en el proceso principal, siempre precautelando los derechos del titular o acreedor, que es la persona que debe solicitarla.

A manera de sumario, podría afirmarse que las medidas cautelares tienen por objeto, el aseguramiento de un resultado práctico de la sentencia. Siendo medidas planteadas por el legislador y adoptadas por el juzgador, en donde el accionante enerva al juzgador una solicitud conservativa de su derecho, teniendo presente un grave riesgo para contra el solicitante. Este pedimento se basa en imposibilitar, en un lapso de tiempo, la vulneración perpetuada de los derechos del titular. Para que opere el proceso cautelar, se requerirá hacer una consideración acerca de la necesidad de satisfacer la urgencia de las consecuencias perjudiciales de la demora, por ello, el interés de la administración de justicia será el no diferir y atender rápidamente dicha circunstancia (Padrós, 2004, p. 31).

En la Constitución de la República del Ecuador se establece en el Art. 87 el término medidas cautelares, exponiendo:

Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho (Const., 2008).

Norma constitucional que describe la función de dicha institución jurídica, es decir el fin posterior de asegurar y anticipar la efectividad de una resolución que puede dictarse en un proceso administrativo o judicial a fin de garantizar un Derecho. Cabe mencionar que estamos ante un instrumento jurídico de trascendental importancia en el área propiedad intelectual cuya aplicación eficaz garantiza los Derechos de Propiedad Inmaterial.

## **2.2.Características y efectos de las medidas cautelares**

Dentro de las características de las medidas cautelares es posible destacar: el *fumus boni iuris* o presumible derecho, el peligro en la demora, la instrumentalidad, la provisionalidad o temporalidad, la urgencia de la medida, la proporcionalidad, la flexibilidad, la solicitud formal, el interés jurídico, la limitación al objeto del litigio y la contracautela (García Sarmiento & García Olaya, 2005, pp. 19 - 20). Describas estas características, se procederá a un abordaje detallado:

### *2.2.1. Sobre un presumible derecho, una verosímil situación jurídica o fumus boni iuris*

La verosimilitud del Derecho versa sobre la capacidad de que el autor o titular tiene para justificar la verosimilitud invocada, revistiendo su alegación de una fuerte apariencia de certeza, una credibilidad objetiva y justificación de la violación sobre los bienes de su propiedad (Emery, 2014, p. 328). Para ello, es necesario adoptar un criterio amplio en el análisis, argumentando la necesidad de evitar la eventual frustración de su pronunciamiento (Emery, 2014, p. 330).

Resulta peligroso facultar a cualquier persona con la posibilidad de pedir medidas de cautela que conducirían a variar una situación de hecho sin la existencia de una convicción verdadera de que es titular de un derecho (García Sarmiento & García Olaya, 2005, pp. 19 - 20). Esto implica un especial cuidado en el otorgamiento de tales providencias, ya que la pretensión objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo de la materia controvertida, sino de un examen que resulte un

cálculo de probabilidades de la existencia del derecho invocado (Ramírez, 2005, p. 171). Cabe decir que, la justificación de credibilidad invocada se basa especialmente en el ejercicio constante de determinado signo como parte de la propiedad del solicitante, y consecuentemente la demostración de credibilidad de su uso.

### 2.2.2. *Sobre el peligro en la demora o periculum in mora*

Una de las notas características de las medidas cautelares, es precisamente su sentido de urgencia. Es por ello, de imperiosa necesidad que el aparato administrador de justicia adopte una resolución al respecto con la celeridad necesaria que permita al juzgador proteger los derechos del vulnerado. La consecuencia del actuar no diligente de la autoridad sería el *periculum in mora*, o el peligro de demora:

[...] el "*periculum in mora*", es decir, la problemática que surgiría de adoptarse una resolución judicial demorada ya que en ocasiones las pérdidas para una empresa pueden ser cuantiosas si no se frena a tiempo al infractor. En este tipo de situaciones deberá acreditarse el perjuicio económico o de otro tipo que se esté ocasionando ya que en determinadas ocasiones los clientes tanto potenciales como actuales del titular de los Derechos de Propiedad Industrial del actor pueden confundir los mismos en la creencia que tienen idéntico origen empresarial (Vargas Vilarrosa, 2015).

En este sentido, el peligro en la demora hace alusión a la tardanza en el otorgamiento de la medida precautoria, pudiendo transgredirse el derecho que se pretende proteger (Emery, 2014, p. 331). En materia de propiedad intelectual debe considerarse que mientras continúe la utilización de la obra sin consentimiento del autor, se extenderá la violación del derecho a ser tutelado (Emery, 2014, p. 332).

Para el profesor Jorge Orlando Ramírez citando a Piero Calamandrei, el *periculum in mora* es la base de las medidas cautelares, ya que no se trata del peligro genérico del daño jurídico de la tutela ordinaria, sino que se trata del peligro del ulterior daño marginal derivado del retardo de la providencia definitiva. Por ello, la función de las providencias cautelares se establecen de la necesidad de que se dicte sin retardo y la falta de celeridad del proceso ordinario de dictar una providencia definitiva (Ramírez, 2005, p. 154).

El concepto de peligro en la demora aborda tangencialmente el de urgencia en la medida, ya que si la misma se tarda, el daño temido se transformaría en daño efectivo, por tanto, la eficacia preventiva de la providencia en la práctica, se busca que no sea anulada o disminuida (Ramírez, 2005, p. 154). Además, ni la ley ni la doctrina han

establecido los principios para la admisión del *periculum in mora*, con lo cual, se advierte la falta de método en este escenario (Ramírez, 2005, p. 158).

En síntesis, el *periculum in mora* no alude a la conducta futura del demandado, sino al retardo del órgano jurisdiccional (Ramírez, 2005, p. 160). Consecuentemente, no es suficiente que exista un presumible derecho, sino que, por peligro en la demora tal derecho corra peligro (García Sarmiento & García Olaya, 2005, p. 20); y consecuentemente el aseguramiento de un resultado futuro es un requisito imprescindible de las medidas preventivas.

### 2.2.3. *Sobre la instrumentalidad*

Para el jurista Enrique Palacios Pareja citando a Piero Calamandrei, determina que la instrumentalidad de las medidas cautelares satisface a un elemento cualificado, es decir, que se constituye como una forma para el mejor éxito de la resolución definitiva (Palacios Pareja, 2020). En consecuencia, no constituyen un fin en sí mismo, asegurando la efectividad de la sentencia.

### 2.2.4. *Sobre la urgencia de la medida*

Las providencias preventivas tienen un carácter asegurativo, a través de la anticipación de un daño eventualmente inminente. De este modo, la urgencia denota la proximidad al peligro, de modo que, la hace congruente con el peligro en la demora y la necesidad de ser valorada por un juez. Sobre la determinación del juzgador, cabe mencionar que debe tomar en consideración el derecho que se pretende proteger, las reglas jurídicas pertinentes y las afirmaciones del peticionario; de suerte que, la solicitud no está revestida de premura (García Sarmiento & García Olaya, 2005, p. 21). Es decir, la urgencia en la medida recuerda la brevedad en la percepción del juzgador para la resolución de la petición dado el carácter asegurativo de esta institución.

### 2.2.5. *Sobre la proporcionalidad*

Las medidas preventivas deben guardar relación con el principio de proporcionalidad, a saber de la idea de evitar una utilización desmedida de la misma, conllevando a una limitación en su uso, exponiéndolas exclusivamente para proteger bienes jurídicos determinados. En ese sentido, dichas medidas reafirman los derechos de las partes en el proceso y el resultado final del juicio.

A manera de ejemplo, en la legislación ecuatoriana, el artículo 76 numeral 6 de la Carta Magna establece que la administración de justicia, a través de sus órganos jurisdiccionales, debe valorar las circunstancias sometidas a su conocimiento guardando justa proporcionalidad entre el objeto del proceso y el objeto de la medida cautelar (Const., 2008).

#### 2.2.6. *Sobre la flexibilidad*

Las providencias preventivas son maleables, es decir, dúctiles conforme cambie el estado de las cosas para la cuales fueron dictadas. De esta manera, las medidas cautelares pueden ser cambiadas o revocadas siempre que se demuestre que no cumplen con la función garantizadora. Esta variabilidad y revocabilidad responde al principio “*rebus sic stantibus*”, debido a que cabe su modificación en cuanto haya cambiado el estado sustancial de los hechos que fueron tomados para decretar y practicar la cautela.

A manera de ejemplo, en la legislación ecuatoriana, la cautela cesa cuando ha caducado, es decir, si no se propone la demanda en lo principal, cesan en el término de quince días de ordenadas o desde que es exigible la obligación, condenando al solicitante a pagar los daños y perjuicios si dicha petición los hubiera ocasionado (Const., 2008).

#### 2.2.7. *Sobre la solicitud formal.*

La práctica de las medidas cautelares solo pueden realizarse a petición de parte. En la mayoría de las legislaciones se exigen requisitos formales tales como una declaración bajo juramento sobre la titularidad del bien, un informe de la autoridad competente sobre la verosimilitud del derecho solicitado, el respaldo de la urgencia de la medida o la ubicación de las cosas (García Sarmiento & García Olaya, 2005, p. 21). La descripción hecha por la ley exige estas formas debido a que se pronuncian sin oír a la parte contraria, en ese sentido, la doctrina está de acuerdo en que, dada su finalidad por *periculum in mora* del derecho sustancial, se necesita de celeridad en su tramitación, así pues, también se ha determinado que se trata de una trámite sumario o sumarísimo (García Sarmiento & García Olaya, 2005, pp. 22- 23). En conclusión, la formalidad apunta a la protección futura en la ejecución de un acto administrativo o judicial en amparo de un Derecho.

### 2.2.8. *Sobre el interés jurídico*

El interés jurídico hace alusión al derecho que le asiste al titular para reclamar, en contra de un acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Con ellos, la cautela requiere de una legitimación activa, la cual le corresponde al titular del derecho sustancial, mas si el titular es incapaz, le corresponde a su representante o curador *ad litem* el ejercitar la acción (García Sarmiento & García Olaya, 2005, pp. 24 - 25). Es decir, estamos ante la utilidad que le reviste al peticionante en la suspensión del perjuicio por el transcurso del tiempo, especialmente por los plazos que pueda tardar la prosecución del proceso principal.

### 2.2.9. *Sobre la limitación al objeto del litigio*

Las medidas cautelares son por regla general de interpretación restringida (Navarrete Ballén, 2008, p. 10); por ello, limitan el derecho de propiedad garantizado en la Constitución (Const, 2008). Siendo aclarados limitadamente en los casos expresamente señalados por la ley.

## 2.3. **Contracautela**

La contracautela es una figura jurídica en la cual se exige previa fianza de los interesados un valor dinerario que permita precautelar los bienes a ser apremiados (Emery, 2014, p. 332). En general en los códigos procesales se exige una contracautela, que no es otra cosa que una garantía de la ejecutabilidad de la medida, es decir de su seriedad. Así, la peticionaria entrega una caución por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar si se hubiese hecho el pedimento sin derecho. El juez tiene la potestad de graduar el monto y calidad de la caución en función de la verosimilitud del derecho (Ramírez, 2005, p. 167). Luego, la contracautela no es un requisito de admisibilidad sino de ejecutabilidad, a criterio del profesor Jorge Orlando Ramírez, es irrelevante la caución juratoria, debido a que el peticionario de la medida cautelar siempre será responsable por los perjuicios que cause su conducta negligente (Ramírez, 2005, p. 168).

Además, si la medida cautelar se otorgó sin requerir la contracautela o no se prestó y se trabó la medida, el demandado puede solicitar al juez el emplazamiento perentoriamente al solicitante para que la otorgue, bajo el aviso de levantarse la cautela sin más trámite; mas lo que no puede hacer el demandado es cuestionar la procedencia de

la medida cautelar por no haberse trabado contracautela, ya que se trata de una previsión de admisibilidad sino de ejecutabilidad (Ramírez, 2005, pp. 169 - 170).

Ahora bien, al hablar de los efectos de las medidas cautelares, por regla general, estas aseguran la vigencia de un derecho sustancial, las mismas que dependen de una situación jurídica o condición de hecho. Mas el efecto particular corresponderá a la clase de medida utilizada, de esta manera algunas se dirigen a que se cumpla una obligación que ha dejado de ejecutarse, y otras a asegurar la prueba de un hecho que habrá de demostrarse (García Sarmiento & García Olaya, 2005, p. 27). Consecuentemente, el efecto concreto de la medida cautelar se determina por la naturaleza y clase, procurando que el derecho material se mantenga incólume hasta su protección o reparación definitiva (García Sarmiento & García Olaya, 2005, p. 28). En conclusión, la contracautela busca responder a todas las costas y daños que pudieren ocasionarse durante el proceso.

## **2.4.Las medidas cautelares en propiedad intelectual desde la perspectiva de los convenios internacionales para el Ecuador**

Entre las disposiciones relativas a las medidas cautelares en las normas internacionales, aparece reiteradamente la de suspender inmediatamente la actividad infractora, el secuestro y el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita. A continuación describiremos dos acuerdos internacionales sobre los cuales el Ecuador es parte, y que describen la naturaleza y aplicación de las medidas provisionales.

### **2.4.1. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).**

El Ecuador es parte de la Organización Mundial del Comercio desde el 21 de enero de 1996, el cual en su anexo 1C desarrolla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así en su artículo 50 describe las medidas provisionales destinadas a evitar la consumación de las infracciones de cualquier derecho de propiedad intelectual, coadyuvando en la constatación de las infracciones y su neutralización. El acuerdo describe la función preventiva que tienen estas medidas, cuyo fin es el impedimento de la explotación ilícita de obras o producciones.

#### **2.4.2. Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**

El Ecuador ratificó los tratados de la OMPI sobre a) Derecho de Autor e b) Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el 21 de junio de 2000, entrando en vigencia de manera conjunta con su promulgación en el Registro Oficial el 25 de noviembre de 2002. Dichos acuerdos internacionales, expresan que los Estados parte se comprometen a adoptar en sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para establecer procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de Propiedad Intelectual como mecanismos ágiles para prevenir las infracciones y que constituyan medios idóneos de disuasión de nuevas infracciones. Consecuentemente, el Ecuador ha reiterado la obligación de establecer medidas preventivas que permitan proteger los derechos de los autores ante el cometimiento de infracciones.

#### **2.5.Las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual en la legislación comparada**

En este apartado, se describe brevemente el tratamiento de las medidas preventivas en materia de propiedad intelectual en las legislaciones de argentina, española, paraguaya y peruana.

En primer lugar, la legislación argentina desarrolla las medidas cautelares en la Ley 11723, en donde se describe el régimen legal de la propiedad intelectual. En su artículo 79 se establecen que las medidas cautelares están sujetas a la facultad de los jueces para proteger los derechos de autor que ampara la Ley, así los jueces pueden, previa fianza y a petición de parte, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo; el embargo de las obras denunciadas, así como el embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado y toda medida que sirva para proteger los derechos de propiedad intelectual (Ley 11723, Art. 79).

En segundo lugar, la legislación española describe los presupuestos y consecuencias de la solicitud de medidas cautelares, estableciéndose que en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de una posible vulneración inminente a un derecho de autor, la autoridad judicial puede decretar, a instancia de los titulares de los derechos

reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, todas las medidas que fuesen necesarias para su protección (Decreto Legislativo 1/1996, Art. 141).

Esta protección cautelar opera cuando los derechos morales y patrimoniales son vulnerados por una infracción a los derechos de explotación, en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, facultando al titular de estos derechos para solicitar el cese de la actividad ilícita, el resarcimiento de daños y perjuicios (Decreto Legislativo 1/1996, Art. 141). Así, las medidas precautorias son en la legislación española, respuestas urgentes de protección siempre que concurren los presupuestos legales de verosimilitud de derecho y peligro en la demora (Sexmero Iglesias, 2000, p. 157).

En tercer lugar, la legislación paraguaya describe las medidas cautelares en la Ley No. 1328/1998, en donde se señala que el juez, a pretensión de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, del titular del respectivo derecho, de su representante o de la entidad de gestión correspondiente, dictaminará la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe con una violación ya realizada, describiendo tres posibles medidas, el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, la suspensión inmediata de la actividad ilícita y el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados de la actividad infractora (Ley No. 1328/1998, Art. 160).

El artículo 161 establece que las medidas cautelares serán otorgadas en función de la necesidad que la acompañe, en donde se presume una violación real del derecho que se reclama, sin la necesidad de conceder contracautela alguna (Ley No. 1328/1998, 2020). Con lo cual, la prestación de las providencias preventivas deben exponer su necesidad, quedando exonerada de cualquier contracautela.

Finalmente, la legislación peruana advierte, al igual que la paraguaya, que el juzgador a instancia del titular del respectivo derecho, está facultado para ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias, con el fin de impedir el cometimiento o continuación de la violación, especificando como posibles: el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita, la suspensión inmediata de la actividad ilícita y el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados en la actividad transgresora (Ley No. 28131, Art. 198).

Además, el legislador peruano aclara que como presupuestos de la medida cautelar está la necesidad de la cautela y la verosimilitud de la existencia de la violación del

derecho reclamado. A diferencia de la legislación paraguaya, la autoridad judicial sí puede requerir la constitución de una fianza o garantía razonable (Ley No. 28131, 2020, Art. 199).

A manera de comentario, podría señalarse que las legislaciones analizadas en materia de Propiedad Intelectual, contemplan disposiciones explícitas sobre el alcance de las medidas cautelares; entre las que destacan la suspensión de las actividades ilícitas del bien materia de protección.

## CAPÍTULO III

### LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Iniciaremos este apartado con una revisión de las medidas cautelares en la legislación ecuatoriana, para lo cual iniciaremos con la revisión de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), misma que establece en su artículo 6 la finalidad de las garantías jurisdiccionales; mismas que protegen eficaz e inmediatamente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Dicho lo cual, se establece lo siguiente:

Art. 6. - Finalidad de las garantías. - Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este capítulo (LOGJCC, Art. 6)

De la cita antes mencionada, se destaca que una de las garantías expuestas son las medidas preventivas, mismas que prevén, frenar o evitan la violación de un derecho.

Siguiendo este análisis, el profesor Guillermo Cabanellas De Torres, establece que las medidas conservativas son:

Las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia o legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido (Cabanellas de Torres, 2005, p. 247).

Es decir, que estamos ante medidas preventivas que se constituyen en garantías de protección de un Derecho.

Ahora bien, la Ley permite que las personas inicien un proceso administrativo o judicial cuando consideran que un derecho suyo ha sido vulnerado. Por tanto, ese derecho seguirá vulnerado en tanto no concluya el proceso con una sentencia judicial o administrativa que ponga fin a las violaciones. Más, el hecho de iniciar un proceso judicial no le brinda a la persona una garantía de que dichos derechos dejen de ser perjudicados; y esta es la razón por la que el derecho prevé la institución de las medidas cautelares.

Consecuentemente, las medidas cautelares son concebidas con el propósito de prevenir los daños que el litigio pueda conllevar. Por tanto:

No se trata de la declaración de un hecho o una responsabilidad. Ni de la constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Echandía, 2004, p. 166).

En resultado, no estamos ante un proceso donde se generen nuevos derechos, simplemente se trata de salvaguardar los derechos ya existentes y que están siendo mermados o disminuidos.

El jurista Julio Comadira, expone que las medidas cautelares no dan derechos, sino mas bien “[...] tienen por fin asegurar la inmediación y la eventual ejecución de una sentencia estimatoria. Es decir, su otorgamiento no implica que se reconozca el derecho que será controvertido dentro del proceso y que, ocasionalmente, será reconocido” (Comadira, 2007, p. 441). Con lo cual, se asegura la eficacia práctica de la providencia definitiva, teniendo una naturaleza instrumental que asegura la efectividad práctica jurisdiccional y la satisfacción de su derecho (Oyarte, 2016, p. 156). Noción acorde con la legislación nacional y la doctrina internacional.

No obstante, desde el punto de vista de la persona que ha sido demandada y afectada con una medida cautelar, puede ser fácil confundir la medida cautelar con un dictamen judicial o administrativo, tomando en consideración el otorgamiento de la demanda. En palabras de Julio Comadira, la relación “[...] entre la providencia cautelar y la principal no debería significar, sin embargo, en principio, una equivalencia exacta entre ambas, de modo que la protección debería detenerse allí donde su materialización conlleva la concesión del objeto mismo de la demanda de mérito” (Comadira, 2007, p. 442). Es decir, la medida cautelar no busca cumplir con el objeto de la demanda principal, más bien se trata de una medida preventiva de protección de posibles derechos vulnerados, que pueden coincidir con el objeto la demanda.

En Ecuador, diferentes cuerpos legales de diversas materias recogen las distintas medidas cautelares que se pueden tomar como prevención dentro de un proceso, especificándose la finalidad en cada una de ellas, justamente para no atravesar los límites entre conceder nuevos derechos y detener la vulneración de derechos ya existentes. A manera de ejemplo, en el proceso penal, las medidas cautelares tienen como objetivo proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal, garantizar la presencia de la persona procesada, el cumplimiento de la pena, la reparación integral,

evitar la obstaculización práctica de las pruebas y garantizar la reparación integral a las víctimas (COIP, Art. 519). En otras palabras, se manetiene la capacidad preventiva de la medida cautelar en materia penal.

Así mismo, continuando en el ámbito penal, el juez tiene la facultad de ordenar medidas cautelares en el caso del cometimiento de un delito, a través de una solicitud fundamentada del fiscal, y el juzgador resolverá de manera motivada, la concesión de medidas cautelares, siendo posible la emisión de medidas sustitutivas, suspensorias o revocatorias de las medidas, en caso de que sea necesario, tomando en consideración los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada (COIP, Art. 520). Con lo que, queda sentada las proviciones legales al amparo de los derechos de la víctima en el proceso penal ecuatoriano.

Recalcando la naturaleza de las medidas cautelares, el jurista Julio Comadira expone la garantía jurisdiccional cautelar como un instrumento del instrumento, es decir una herramienta en el proceso, por ello, “[...] se ha puntualizado también que el proceso cautelar carece, en general, de autonomía, en tanto deriva su sentido de otro proceso o eventual proceso” (Comadira, 2007, p. 441). De hecho, su naturaleza de instrumento deriva de que dentro de la solicitud y concesión de la medida cautelar, el juez entra a realizar un análisis muy verosímil, y no entra a realizar un análisis exhaustivo de las pretensiones del demandante dentro del proceso principal.

Ahora bien, respecto de la importancia que el administrador de justicia imponga medidas cautelares necesarias a tiempo, de manera que detenga los perjuicios que derivan de la actuación del presunto infractor, incluso si el presunto infractor no está presente. Cabe mencionar lo sostenido por el jurista ecuatoriano Rafael Oyarte, que dice, se “[...] ordenan de manera inmediata y urgente [las medidas cautelares], una vez que el juez tiene conocimiento del hecho que amenaza de modo inminente y grave con vulnerar el derecho, y luego se comunican al destinatario para que ejerza el contradictor” (Oyarte, 2016, p. 146). Con lo cual, las medidas cautelares componen medios eficientes de ejecución de una obligación forzosa en el futuro, para anticiparse y evitar posibles daños, e incluso para prohibir el cometimiento de ciertos actos que pueden poner en peligro un Derecho.

Se debe enfatizar que, el solo hecho de solicitar la medida cautelar, no significa que el juzgador la va a admitir. Es importante que el solicitante de las medidas dentro del proceso, presente pruebas suficientes para que el juez considere que la adopción de tales medidas es pertinente y conducente. En palabras de Antonio Vargas Vilarrosa:

[Q]uien inste una medida cautelar deberá aportar aquellas pruebas que permitan, al menos indiciariamente, que el Tribunal adopte una resolución provisional. Al respecto es importante indicar que la estimación de las medidas cautelares no supondrá en ningún caso una "sentencia anticipada", puesto que el resultado del pleito no está condicionado por la adopción o denegación de las medidas provisionales solicitadas (Vargas Vilardosa, 2015).

Lo antes dicho, implica que las medidas cautelares debe contener las prerrogativas suficientes y fundamentadas para su estimación judicial.

Con todo, las medidas cautelares deben evitar a toda costa que cause un daño, es decir, se debe precautelar el derecho al debido proceso, mediante dos garantías, la de apariencia del buen derecho o recta aplicación del derecho, y del peligro de derecho. Para Rafael Oyarte estas características se entienden de la siguiente manera:

[...] la medida cautelar en sí misma puede causar daño al afectado, por lo que se deben cumplir los requisitos comunes para su otorgamiento: *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho, para lo cual si bien no se requiere de un estudio exhaustivo para su otorgamiento, ni prueba de procedencia de la demanda, sí requiere acreditar de un modo suficiente el derecho a asegurarse para que sean concedidas; y, el *periculum in mora* o peligro en la demora, es decir, que el solicitante exponga el riesgo o estado de peligro de derecho que será debatido en el proceso principal, con el fin de que no se generen las consecuencias gravosas por la duración de éste (Oyarte, 2016, p. 158)

Por ello, estas dos características implican que de concederse, estas no causen daño al afectado.

Además, Antonio Vargas Vilardosa respecto de los dos requisitos principales que pueden conllevar las medidas cautelares, expone:

Dos son los requisitos principales que pueden conllevar una estimación de las medidas cautelares solicitadas: En primer lugar, hay que hacer mención del "*bonus fumus iuris*", o apariencia de buen derecho, en la que deberemos argumentar los motivos por los cuales es manifiesta la infracción cometida de contrario. Lógicamente deberán acompañarse con la solicitud de medidas cautelares los títulos en los cuáles fundemos nuestras pretensiones, así como una justificación de la infracción cometida junto con una comparativa de conjunto que acredite la vulneración del Derecho intangible del que seamos titulares. En ocasiones puede ser recomendable aportar en la propia solicitud un informe pericial que parangone los distintivos, invenciones o creaciones de forma con objeto de que el Juzgador aprecie claramente las similitudes entre los mismos (Vargas Vilardosa, 2015).

Con ello, se asegura que la solicitud de medidas cautelares sea legítima y justificada, de manera que no se cometa una nueva violación de derechos.

Ahora bien, sobre los justificativos para la adopción de medidas cautelares, Julio Comadira establece que:

[...] hallar un objeto o motivo suficientemente global que justifique y cubra todas las medidas cautelares, pues mientras en algunos casos se pretende asegurar el cumplimiento de la obligación aún no reconocida por el órgano jurisdiccional, en otros se persigue evitar daños, o el cambio de situación de bienes y derechos litigiosos, generador de desigualdad y perjuicio, o bien prevenir la dificultad o imposibilidad de producción de ciertos medios probatorios (Comadira, 2007, p. 439).

En efecto, resultado de ello, se justifica la proposición de las medidas cautelares como un instrumento que prevenga daños a futuro.

Es importante reiterar que la adopción de medidas cautelares por parte de la autoridad no implica que la autoridad va a fallar en determinado sentido. Para lo expuesto, el jurista Rafael Oyarte sostiene:

Las medidas cautelares tienen por fin que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumpla, pues su contenido esencial abarca los siguientes elementos: el derecho a acceder al órgano de justicia; el derecho a que ese órgano de justicia tome una decisión; que esa decisión sea razonada; y, que se ejecute la decisión (Oyarte, 2016, p. 157).

Siendo así, el fin de la medida cautelar es precautar el cumplimiento de derechos, por lo que si el solicitante aporta prueba suficiente que le brinde indicios al juzgador sobre la vulneración de determinados derechos, el juzgador tiene la obligación de imponerlos para detener la supuesta infracción. No obstante, si el presunto infractor logra demostrar que no está vulnerando derecho alguno, aunque las medidas cautelares se hayan impuesto, el juez tiene la obligación de levantarlas y fallar acorde a derecho.

En conclusión, las medidas cautelares son por tanto, de naturaleza superficial, temporal, accesoria, y urgente, pues están ligadas de manera íntima con los procesos administrativos y judiciales, por cuanto sin éste, no podría existir una medida cautelar de manera independiente. Lo importante de las medidas cautelares, es que el juzgador no emita juicios de valor sobre el objeto de la demanda, sino que simplemente realice un análisis que le permita determinar qué medidas tomar para evitar que se continúe vulnerando los derechos.

Además, no existe una fórmula universal que nos indique cómo debemos probar que es necesario una medida cautelar. Todo depende de los motivos por los cuales se la solicita. Un ejemplo de esto puede ser el solicitar el secuestro de bienes muebles (en materia civil), para asegurar que el acreedor de una deuda tenga bienes suficientes para enfrentarla. Inclusive, la medida cautelar puede ser solicitada a petición de parte sin necesidad del conocimiento de la otra parte.

### **3.1. Las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual aplicada al Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación**

El COESCCI establece como principio general de propiedad intelectual, la existencia de medidas judiciales y administrativas para precautelar la protección de derechos intelectuales. El artículo 539 del COESCCI determina lo siguiente:

Art. 539.- De la observancia en general. - Se establecen medidas judiciales y administrativas para asegurar la protección de los derechos intelectuales, así como para garantizar el comercio, la competencia y el legítimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (COESCCI, 2016, Art. 539).

Luego, la aplicación de medidas cautelares en el ámbito de la Propiedad Intelectual es pertinente cuando existe una violación a los derechos de propiedad intelectual, dando lugar al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas a las que hubiere lugar. La observancia de tales derechos puede ser positiva o negativa, tal como lo establece en los artículos 540 y 541 del COESCCI:

Art. 540.- De la Observancia Positiva. - La violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas (COESCCI, 2016, Art. 540).

No obstante, el mismo artículo establece como principio la proporcionalidad, por lo que la parte afectada puede apelar a este principio y solicitar el levantamiento o la suspensión de las medidas, siempre que el daño ya no resulte inminente, o que las medidas impuestas resulten excesivamente gravosas e injustas para el presunto infractor.

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares (COESCCI, 2016, Art. 540).

De igual manera, es posible que, en caso de una violación de derechos de propiedad intelectual, a petición de parte se pueda solicitar la inspección, monitoreo y sanción para evitar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, tal como se procedería en el caso de una solicitud de tutela administrativa, conocido como la observancia negativa:

Art. 541.- De la Observancia Negativa. - El juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, a petición de parte, ejercerá funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, así como garantizar la licitud de actos respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de las limitaciones y excepciones de estos derechos. Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, el juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a petición de parte y en ejercicio de la observancia negativa garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y la difusión del conocimiento. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de

proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares (COESCCI, 2016, Art. 541).

Ahora bien, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, en su artículo 87, “se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho” (Const., 2008). Correlativamente, el artículo 551 del COESCCI establece la posibilidad de solicitar diligencias preparatorias y providencias preventivas de acuerdo con la normativa general procesal:

Art. 551.- Petición de medidas provisionales.- Se podrán solicitar diligencias preparatorias y providencias preventivas de conformidad a la Norma General de Procesos (COESCCI, 2016, Art. 551).

A pesar de que ambas se las menciona en el mismo articulado, vale anotar que las medidas cautelares, por su naturaleza o tiempo procesal de aplicación, sean frecuentemente confundidas con las diligencias preparatorias, así el artículo 120 del COGEP, establece que todo proceso puede estar precedido de una diligencia preparatoria, a petición de parte y con la finalidad de determinar la legitimación activa o pasiva, así como de anticipar la práctica de prueba. Hay que tomar en cuenta que, el juzgador competente para conocer las diligencias preparatorias también podrá conocer la demanda principal (COGEP, 2015).

El artículo 122 del COGEP, establece de manera taxativa, los casos por los cuales es posible solicitar diligencias preparatorias en un proceso judicial, que son los siguientes:

Art. 122.- Diligencias preparatorias.- Además de otras de la misma naturaleza, podrá solicitarse como diligencias preparatorias: 1. La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se practicará secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el peticionario se considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea; la de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o asociación; exhibición de los documentos necesarios para la rendición de cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en general, la exhibición de documentos en los casos previstos en este Código. 2. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones similares. 3. El reconocimiento de un documento privado. 4. El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los incapaces que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de herencia yacente, bienes de la persona ausente y de la o del deudor que se oculta. 5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero. 6. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse. 7. La recepción de las declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada edad o grave enfermedad se tema fundamentalmente puedan fallecer o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo período (COGEP, 2015).

Sin embargo, es importante notar la diferencia entre ambos conceptos. No es lo mismo una medida cautelar y una diligencia preparatoria, pues, aunque en esencia se asemejan bastante, y tienen en común que se solicitan antes de iniciar el proceso; en la práctica tienen finalidades distintas. La medida cautelar busca asegurar la eficacia del resultado de un proceso, mientras que la diligencia preparatoria busca recopilar toda la información necesaria para determinar si es factible o no iniciar un proceso.

En el ámbito de la propiedad intelectual, el requerimiento de información puede ser considerado como una diligencia preparatoria, el cual se desarrolla en los siguientes términos:

Art. 567.- Requerimiento de información. - Cuando se presuma la infracción de derechos de propiedad intelectual o la inminencia de dicha infracción, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal infracción o su inminencia. La información deberá ser entregada dentro del término de quince días desde la fecha de la notificación. La falta de contestación al requerimiento de información se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor (COESCCI, 2016, Art. 567).

No obstante, esta solicitud de información no se trata de una medida cautelar como tal, sino como un medio para determinar si existe una infracción, y poder aplicar las medidas cautelares con certeza. Por lo tanto, es importante diferenciar cuándo se desea precautelar un derecho, y cuando únicamente se desea obtener información para iniciar un proceso.

De este análisis, podemos deducir que la diligencia preparatoria es una herramienta útil a la hora de solicitar medidas cautelares, puesto que, con la información correcta, podremos tomar una decisión con respecto de la necesidad de solicitarlas. Por ejemplo, la exhibición de un bien mueble previo a solicitar su secuestro. En conclusión, la legislación proporciona herramientas para evitar el perjuicio de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

La comercialización de productos con marcas no originales perjudica a los titulares de las marcas y engañan al consumidor, además el titular debe gastar ingentes sumas de dinero para defender sus derechos de propiedad intelectual, más aún en el caso de productos farmacéuticos se pone en riesgo la salud pública, justamente para evitar que esto suceda, nuestra legislación proporciona de herramientas para evitar este tipo de práctica con la tutela administrativa, medidas de frontera, etc. (Ruiz, 2013, p. 261).

El COESCCI establece que el momento procesal oportuno para otorgar medidas cautelares, es al inicio del proceso, al momento de avocar conocimiento, siempre que el

solicitante acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia (COESCCI, 2016, Art. 563).

En el ámbito administrativo, es posible solicitar medidas cautelares, dentro de un proceso de tutela administrativa, con el fin de detener el daño que el presunto infractor de un signo distintivo está cometiendo en contra del producto que contiene el signo distintivo que ha sido legítimamente registrado. El COESCCI establece:

Art. 559.- De la tutela administrativa. - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual (COESCCI, 2016, Art. 559).

Por lo general, dentro del procedimiento de Tutela Administrativa, el solicitante busca cesar un daño de sus derechos de propiedad industrial a través de la asistencia de la autoridad marcaría, quien realiza una inspección en sitio, que brinda suficientes juicios de valor al juzgador para, en primera instancia, determinar si existe una violación de derechos de propiedad intelectual.

En tal caso, la autoridad va a declarar la presunción de una violación de derechos de propiedad intelectual, y si el solicitante de la tutela lo ha manifestado de manera expresa, la autoridad puede tomar medidas cautelares en contra del presunto infractor con el fin de detener la vulneración de derechos.

De igual manera, en el caso de solicitar a la autoridad aduanera unas medidas en frontera, se podría solicitar medidas cautelares con el fin de evitar de manera preventiva, un daño de derechos de propiedad industrial dentro del país donde está ingresando la mercadería. Esto se podría aplicar cuando se ingresa al país de mercadería falsificada procedente de países de distinto origen al país de destino.

### **3.2.La competencia en la aplicación de medidas cautelares en el ámbito de la Propiedad Intelectual**

Con el fin de proteger los activos intangibles dentro de un proceso administrativo en materia de propiedad intelectual, es posible solicitar medidas cautelares que permitan frenar la violación a los derechos de propiedad intelectual de manera temporal hasta que exista una resolución de parte de la autoridad.

Dentro del COGEP, se prevé la posibilidad de solicitar dentro del proceso, providencias preventivas, lo cual sería un sinónimo de las medidas cautelares. Las medidas cautelares previstas en el COGEP son la prohibición de enajenar bienes

inmuebles, el secuestro, la retención y el arraigo. El código adjetivo ecuatoriano, prevé particularmente la atención de providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, regulándola de la siguiente manera:

Art. ...- Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.- Con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual, o de 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, el juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podrá disponer la adopción de las siguientes providencias preventivas: a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, que comprenderá: 1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas; 2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor; 3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial. b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición, comunicación o distribución, según proceda; y, c) El secuestro o la retención; el mismo que podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación. La demanda principal para este tipo de acciones, se iniciaran ante el juez Civil competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Código (COGEP, 2015, Artículo innumerado posterior al artículo 133).

*Prima facie*, la autoridad encargada y competente en la adopción de medidas preventivas es descrita en el COESCCI, así el artículo 560 expone:

Art. 560.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual. - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o más de las siguientes medidas:

1. Inspección;
2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor;
3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y,
4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos (COESCCI, 2016, Art. 560).

En el mismo sentido, el COESCCI determina de manera taxativa, las medidas cautelares que se pueden solicitarse:

Art. 565.- Disposición de medidas cautelares. - Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares: 1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; 2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material

impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción; 3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario; 4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario; 5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas; 6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; y, 7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida será aplicable si no se afecta intereses de terceros. Cuando las medidas cautelares dictadas supongan la aprehensión de productos, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, estará facultada para requerir la colaboración de uno de los depositarios de la función judicial, de aquellos que consten en la nómina que proporcionará el Consejo de la Judicatura. El depositario judicial trasladará los bienes al lugar que se determine, quedando lo aprehendido bajo su responsabilidad. Adicionalmente, tendrá derecho a cobrar al accionante los gastos ocasionados por transporte, conservación, custodia, exhibición, y administración de los bienes bajo su responsabilidad. En caso de que prevalezca el accionante en el proceso administrativo, tendrá derecho para reclamar de los costos del depositario judicial, como parte de la cuantía de la indemnización por daños que pueda reclamar por la vida correspondiente (COESCCI, 2016, Art. 565).

Considerando el efecto jurídico que los derechos de propiedad intelectual tienen en el consumidor (como, por ejemplo, la confusión directa e indirecta en un signo distintivo), es importante que se impongan medidas cautelares al presunto infractor con sentido de urgencia, pues la confusión que puede generar, tiene efectos masivos que puede implicar pérdidas económicas para el afectado.

### **3.3. Efectos de la imposición de las medidas cautelares en signos distintivos**

Los derechos que recaen de la titularidad de los signos distintivos son susceptibles de vulneración con motivo de la reproducción sin autorización de su titular y su utilización comercial. Precisamente, las razones para la utilización de las medidas cautelares buscan que el signo distintivo continúe siendo usurpado. En tal sentido, se requiere de la aplicación de las medidas preventivas cuando se busque:

[...] que se prohíba al usurpador el uso del signo distintivo en los establecimientos de comercio, así como en los productos que distribuye o comercializa en los mismos; que se oficie a la respectiva Cámara de Comercio para que se suprima el nombre comercial dado al establecimiento de comercio; que se prohíba al usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de productos, servicios o establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene el comiso y destrucción de todos los productos que contengan la expresión protegida o su dibujo, así como marquillas, rótulos, dibujos, etiquetas, publicidad, avisos, que de alguna manera incorporen de manera idéntica o similar la marca protegida;

que se ordene a la parte demandada prestar caución por una suma de dinero representativa con el fin de garantizar que se abstendrá de no usar la marca que se le prohíbe (Rengifo García, 2020).

Dicho lo cual, estas premisas denotan las figuras sobre las cuales las medidas cautelares deben ser impuestas, disponiendo de factores legales y de hecho, que buscan impedir la vulneración de Derechos de Propiedad Industrial.

En lo que tiene que ver con los recursos administrativos y judiciales, es posible solicitar la imposición de medidas cautelares, con el objeto de cesar la actividad económica del presunto infractor para de esta manera, evitar el uso de los activos intangibles que están violando los derechos de propiedad intelectual.

En el supuesto de solicitar el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, como por ejemplo, el uso de signos distintivos no autorizados, se busca impedir de manera directa que el presunto infractor continúe utilizando los signos distintivos sin autorización, y que el consumidor, que tiene una percepción de carácter promedio frente al producto o servicio que consume, asume que se trata de signos que tienen una conexión empresarial.

Una forma de ordenar el cese inmediato de uso de signos distintivos no autorizados, es a través de solicitar al presunto infractor que elimine los letreros e insignias de su establecimiento que contienen el signo infractor, hasta que termine el proceso y exista un dictamen por parte del juzgador. Tomando en consideración que un proceso de tutela administrativa en la práctica, puede durar inclusive dos años, si no se ordenan las medidas antes mencionadas, el solicitante de las medidas va a sufrir una seria afectación económica, pues no tendría una forma legítima que le permita detener el daño que se le está haciendo a su actividad económica.

Hablando de conexión empresarial, es muy común que dos establecimientos se identifiquen con signos distintivos muy diferentes, pero que los productos o servicios que comercializan tengan algún signo similar, que pueda causar confusión de manera directa o indirecta en el consumidor. En tal caso, es posible que se solicite el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso, publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios utilizados para el cometimiento de la infracción.

Cuando el producto permanece dentro del país, es más fácil para la autoridad determinar de manera física que efectivamente el producto o servicio, e inclusive el establecimiento expone los signos distintivos infractores. No obstante, en muchas ocasiones, tales productos o servicios pueden salir del país para ser comercializados en el

exterior, y es por ello que la autoridad se ve en la necesidad de ordenar la suspensión de la exportación de los productos.

A pesar de que el derecho de propiedad intelectual en general y la protección de signos distintivos en particular, son de ámbito territorial, es importante que la autoridad impida la importación y exportación, para evitar la propagación del daño que el signo infractor le puede causar al solicitante de las medidas. En el caso de productos o servicios que vienen del exterior, es posible iniciar acciones tales como las medidas en frontera, que le permite a la autoridad aduanera retener un producto que presuntamente viola los derechos de propiedad intelectual de alguna persona radicada en el país, con fines preventivos, de manera que se evite de raíz que el producto se distribuya y comercialice, y que se tenga que solicitar medidas mucho más drásticas para evitar exhibir el producto en el comercio.

En el caso de ser físicamente imposible impedir la comercialización de un producto o un servicio, pues el producto ya se encuentra distribuido por todo el país, pero por ejemplo la venta y comercialización no está bajo el control del fabricante, entonces es posible que la autoridad ordene la constitución de una garantía suficiente para cubrir el daño que se está haciendo. De esta manera, se garantiza que el fabricante de los productos distinguidos con el signo infractor no continuará ejecutando ninguna acción que afecte al solicitante.

Finalmente, cuando la autoridad ordena el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado, con la intención de evitar que se continúe fabricando tal producto o servicio, sobre todo cuando es eminentemente necesario con tal de evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Aun así, en caso de que no se procuren medidas cautelares solicitadas por la parte vulnerada conforme a derecho y de buena fe, la ley contempla la posibilidad de que la parte afectada por una medida cautelar en un proceso que resultó inocente, disponga de suficientes herramientas que le permitan reparar el daño que le ha causado, una especie de “medidas contra cautelares”.

Pero, además, se deberían contemplar las suficientes medidas contra cautelares para evitar o solventar el eventual daño que el otorgamiento de medidas cautelares haya ocasionado al demandado triunfador que debería resultar indemne del proceso, lo que no es común en nuestra legislación (Oyarte, 2016, pp. 158- 159).

Por lo tanto, en caso de que las medidas cautelares sean revocadas por causa del solicitante o porque no existió la infracción o su potencial peligro de daño para el

solicitante, el presunto infractor podrá demandar los daños y perjuicios que tales medidas le infligió.

Art. 570.- Indemnización de daños y perjuicios por revocatoria de medidas cautelares.- En los casos en que las medidas cautelares sean revocadas o queden sin efecto por causa imputable al solicitante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la parte contra la cual se inició el proceso administrativo podrá demandar al actor, el pago de la indemnización de daños y perjuicios así como de las costas procesales. Las medidas cautelares dictadas por la autoridad administrativa no caducaran, por la falta de interposición de un proceso en sede judicial (COESCCI, 2016, Art. 570).

De esta manera, se asegura que exista una proporcionalidad dentro del proceso y que se garanticen los derechos de un debido proceso del actor al que se le impusieron las medidas cautelares.

### **3.4.Sobre los jueces competentes para el conocimiento de las medidas cautelares.**

La derogada Ley de Propiedad Intelectual del año 2006, disponía en su codificación, el conocimiento en primera instancia de las controversias en Propiedad Intelectual en la siguiente forma: “[...] los jueces distritales de propiedad intelectual y, en segunda instancia los tribunales distritales de propiedad intelectual. Los recursos de casación serían conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia” (República del Ecuador, 2006, Art. 294). Mas la Disposición Transitoria Quinta de la misma ley expresaba:

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil (República del Ecuador, 2006, Disposición Transitoria Quinta.)

Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial en sus disposiciones reformativas y derogatorias, modificó el mencionado artículo 294 en los siguientes términos:

A la Ley de Propiedad Intelectual codificada, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 426 del 28 de diciembre de 2006: 1. En el artículo 294, sustitúyese la frase "los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.", por ésta: "las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva." Y sustitúyase la frase "Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia.", por "la Sala Especializada de lo Contencioso

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia." (República del Ecuador, 2006, Art. 294).

Así, quedaron facultados para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva. Los recursos de casación que se deducían en esta materia, eran conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

Al respecto del conocimiento excepcional de las medidas cautelares por parte de los jueces de lo civil, el jurista Eriko Navarrete expone:

Con la reforma introducida a la Ley de Propiedad Intelectual por el Código Orgánico de la Función Judicial, ya no se aplica la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Propiedad Intelectual, que disponía que mientras no se crearán los juzgados y tribunales distritales de Propiedad Intelectual, las medidas preventivas eran conocidas por el juez de lo civil; mientras que para la acción principal era competente el Tribunal Distrital correspondiente de lo Contencioso Administrativo, puesto que actualmente son competentes para medidas cautelares y para la acción principal, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado. [...] En tal virtud, puede iniciarse la medida cautelar, también, conjuntamente con la acción, o luego de su inicio, ya que ambas se tramitan ante la misma jueza o juez (Navarrete Ballén, 2008, pp. 8 - 9).

A pesar de lo manifestado, dicha afirmación transcrita, no se hacía justicia a la realidad material, por cuanto la reforma introducida a la Ley de Propiedad Intelectual por el Código Orgánico de la Función Judicial no se refiere a la excepcionalidad planteada para las medidas cautelares. Además, que la existencia del artículo 305 de la Ley de la materia, específicamente mandaba que, en materia de las providencias cautelares relacionadas con la Propiedad Intelectual, la legislación ecuatoriana lo tramitaba de conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil (República del Ecuador, 2006, Art. 305). Es decir, bajo la facultad de los jueces civiles.

Del mismo modo, lo antes descrito no cambió con la derogatoria del Código de Procedimiento Civil y la entrada en vigor del Código Orgánico General del Procesos, puesto que los procesos cautelares estaban descritos y se venía aplicando conforme el artículo 124 del código general adjetivo y siguientes, que versan sobre las providencias preventivas.

Mas, con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Propiedad Intelectual se derogó, pero no dejó de lado la excepción en donde se conminaba a los jueces de lo civil a conocer sobre las diligencias cautelares, al contrario lo reafirmó en el artículo innumerado después del artículo 133 del COGEP.

En razón de lo dicho, el Código Orgánico de la Función Judicial, describe las atribuciones de los jueces, en especial en el numeral 6 del artículo 217, entre las que destaca que corresponde a los jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, el conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual (República del Ecuador, 2006, Art. 217). Con lo cual, los jueces de lo contencioso administrativo están facultados para conocer y ordenar sobre el fondo de las controversias de Propiedad Intelectual, mas las providencias preventivas no se encuentran regidas entre sus atribuciones.

En este punto, podría llegarse a la confusión de que la medida cautelar y la acción principal puedan ser conocidos por los jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado; cuando lo apropiado es que, ante la inexistencia de una norma expresa que regule este tema, se presenta una laguna jurídica. Lo que implica recurrir al artículo 18 del Código Civil que ordena interpretar la norma en función del espíritu general de la legislación y con la equidad natural que corresponde, con ello, la Ley debe ser dilucidada como un medio de unificación ante el vacío legal.

Del examen jurídico se desprende que, el sentido literal de la Ley nada se dice de la facultad de los jueces de lo contencioso administrativo para conocer sobre el proceso cautelar en materia de Propiedad Intelectual. Más allá, podría sostenerse la utilización extensiva del numeral 6 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial que versa sobre las atribuciones concedidas a los jueces de lo contencioso administrativo en materia de Propiedad Intelectual. Pero, dicha noción resulta desacertada, debido a que el artículo innumerado posterior al 133 del COGEP, instituye claramente que son funciones del juez de lo civil el conocimiento de las medidas cautelares en esta materia, lo cual si hace sentido con el espíritu histórico de la legislación nacional y la equidad natural de esta institución jurídica.

A manera de propuesta, podría sostenerse la noción de que el COESCCI debería ser reformado, señalando explícitamente la facultad de los jueces de lo civil para el otorgamiento de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, esto purgaría aún más, las dudas en el ejercicio profesional para la interposición de las medidas cautelares en esta materia, logrando sostenerse esta idea en dos pilares.

Primero, se fundamenta porque la función real de las medidas cautelares son la de asegurar la responsabilidad civil objeto del proceso cautelar en Propiedad Intelectual, lo cual implica que, al ser dictadas en contra del patrimonio de una persona, recaen sobre los bienes de los sujetos procesales. Segundo, por tratarse de una acción encaminada a obtener y asegurar elementos de prueba que encaminan la consecución de una reparación predominantemente civil.

La antinomia antedicha, se traduce en una vulneración a la garantía constitucional de tutela judicial efectiva, debido a que los ciudadanos no contarían con la determinación expresa de dónde acudir y presentar dichas solicitudes preventivas en materia de Propiedad Intelectual. Con ello, la tutela judicial efectiva se desnaturaliza por violación de sus formas esenciales, fallando el instrumento de tutela y con él sucumbe el derecho de los justiciables (Obando Blanco, 2011, p. 51).

En este orden de ideas, la tutela judicial efectiva proviene de la satisfacción efectiva de los fines del derecho, es decir, de la realización de la paz social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas, lo cual, en este caso no existe; eliminando la finalidad del proceso judicial cautelar (Obando Blanco, 2011, pp. 51 - 52). No es un secreto el retraso que sufren la mayoría de los procesos, particularmente el contencioso administrativo, sin dejar de lado los esfuerzos y resultados favorables que se han logrado. Esa tardanza pone en peligro la supervivencia del derecho debatido y con ello la necesidad de tomar medidas cautelares prontas y adecuadas que eviten que la contienda judicial se transforme en un verdadero fraude procesal (Obando Blanco, 2011, pp. 51 - 52).

Las medidas cautelares buscan preservar el derecho fundamental sustantivo, es decir, la vinculación existente entre los derechos e intereses legítimos y la tutela judicial efectiva, encarnando los principios constitucionales de eficiencia y eficacia de la administración de justicia del Estado (Colegio de Abogados de Costa Rica, 2020). Con ello, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva se constituye en un Derecho

público y subjetivo que toda persona posee por el solo hecho de serlo, en tanto sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado tutela jurídica plena (Obando Blanco, 2011, pp. 56 -57).

Así, la técnica cautelar ha significado un fenómeno de democratización del proceso, de acceso a la justicia y a la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos (Obando Blanco, 2011, p. 57). Consecuentemente, el derecho a la tutela cautelar como contenido esencial de la garantía de la defensa en juicio, no se limita a garantizar un teórico acceso de los ciudadanos a la jurisdicción, sino que busca impedir las consecuencias perjudiciales de la demora en la tramitación de los procesos (Padrós, 2004, p. 75).

En conclusión, la entrada en vigor del COESCCI dejó de lado la excepción en donde se conminaba a los jueces de lo civil a conocer sobre las diligencias cautelares, reafirmando la condición del artículo innumerado después del artículo 133 del COGEP. Mas, el Código Orgánico de la Función Judicial, describe las atribuciones de los jueces, en especial en el numeral 6 del artículo 217, entre las que destaca que corresponde a los jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, el conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 217). Con lo cual, los jueces de lo contencioso administrativo estarían facultados para conocer y ordenar sobre el fondo de las controversias de Propiedad Intelectual, mas las providencias preventivas no se encuentran regidas entre sus atribuciones.

En este punto, podría llegarse a la confusión de que la medida cautelar y la acción principal puedan ser conocidos por los jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado; cuando lo apropiado es que, ante la inexistencia de una norma expresa que regule este tema, se presenta una laguna jurídica. Lo que implica recurrir al artículo 18 del Código Civil que ordena interpretar la norma en función del espíritu general de la legislación y con la equidad natural que corresponde, con ello, la Ley debe ser dilucidada como un medio de unificación ante el vacío legal.

La noción de que el COESCCI debería ser reformado, señalando explícitamente la facultad de los jueces de lo civil para el otorgamiento de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual. En primer lugar, se fundamenta porque la función real de las medidas cautelares son la de asegurar la responsabilidad civil objeto del proceso cautelar en Propiedad Intelectual; y, en segundo lugar, por tratarse de una acción encaminada a

obtener y asegurar elementos de prueba que encaminan la consecución de una reparación predominantemente civil.

### **3.5. La admisibilidad y el informe de favorabilidad en la aplicación de las medidas cautelares**

Uno de los principales problemas en la admisibilidad de las medidas cautelares es su contenido, por ello, para que sean aceptadas por el juzgador, debe señalarse en la petición, en primer lugar, el interés y alcance de manera precisa; en segundo lugar, el fundamento de hecho de la medida, sobre la que depende la información que se ofrezca, es decir, de los medios que sirvan de fundamento para probar el “*bonus fumus iuris*” y el “*periculum in mora*”; y, en tercer lugar, la contracautela, que como vimos en la legislación ecuatoriana es facultativa al juzgador, pero que servirá como indicio pleno del interés del solicitante de evitar cualquier abuso del derecho. De tal forma, el goce de los derechos se garantiza con la presentación puntual y exacta de una postulación sólida (De Feitas Straumann, 2020).

En general, los jueces conceden medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual aplicando las mismas exigencias que surgen de las normas procesales en general. Aunque, existen legislaciones que dan soluciones más flexibles, para facilitar el acceso a tales medidas (De Feitas Straumann, 2020). En el caso ecuatoriano, debido a los requisitos legales, se limita un otorgamiento cautelar inmediato, teniendo en cuenta la existencia del derecho y el peligro de lesión a justificarse sumariamente.

Resulta lógico en la legislación ecuatoriana que quién registra su obra en los registros nacionales, tiene un documento que robustece su calidad de autor y le será más beneficioso a la hora de iniciar este tipo de trámites (De Feitas Straumann, 2020); se le pida un requisito formal que consiste en un informe de verosimilitud del derecho otorgado por la autoridad competente, creando una traba en la obtención de la medida, resultando suficiente una razonable demostración del mismo para su admisión.

Por ello, las dificultades generadas en la constatación y cese de actividades ilícitas en la materia, resultan inútiles, si no se enervan criterios de amplitud y flexibilidad normativa, con ello se evitaría el daño padecido por actos o hechos ilícitos de reproducción, distribución, transformación o comunicación pública. Tomando en consideración que, el peligro en la demora acarrea un daño irreparable (De Feitas Straumann, 2020).

A manera de conclusión, podemos sostener que la protección estatal de la Propiedad Intelectual supone la judicialización ordenada y clara de las medidas cautelares, cuya finalidad es la de obtener con urgencia, la protección solicitada por quien la invoca. Así, es importante garantizar que la autoridad judicial pueda decretar las medidas necesarias que fuesen convenientes.

### **3.5.1. El informe de favorabilidad para las providencias preventivas**

Se dijo en líneas anteriores que la ley ecuatoriana declara que las providencias preventivas deben contar con un informe previo favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, en este caso el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); siendo uno de los principales cuestionamientos la forma de su obtención. En palabras de Alfredo Cuadros, dicho informe no debería obtenerse vía Tutela Administrativa al ser una vía inadecuada por motivos prácticos como jurídicos, ya que de la práctica, una providencia preventiva necesita de una actuación rápida del órgano judicial correspondiente, a través de un procedimiento expedito (Cuadros Añazco, 2020).

Por lo tanto, obligar a que el solicitante pase por toda una tutela administrativa previa, no sería pertinente ni en lo jurídico ni en lo pragmático, a consecuencia de que cuando se tenga una decisión en firme, que puede tardar años, no tendría sentido la adopción de la providencia preventiva alguna. Por el contrario, esta posibilidad hace inviable que se obligue al interesado a litigar por años en sede administrativa, a fin de la concesión que apenas lo legitimaría para pedir una providencia preventiva ante el juez competente (Cuadros Añazco, 2020).

Desde otro punto de vista, el informe que hace alusión el artículo innumerado posterior al 133 del COGEP, debe entenderse a la luz del artículo 548 del COESCCI que manda:

Artículo 548.- Verificación de Información.- La autoridad judicial competente requerirá a la autoridad nacional competente en materia derechos intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o del accionado para formar su criterio al dictar providencias preventivas o dictar sentencia (COESCCI, 2016, Art. 548).

Por este motivo, este informe favorable no sería una resolución definitiva, sino una información que depure el derecho alegado, es decir, que sea lícito y esté reconocido en el país (Cuadros Añazco, 2020), sin más formalidad que esa.

Obsérvese además, que el informe solicitado por el juez debe estar conforme a la procedencia del artículo 124 y 125 del COGEP, de suerte que la solicitud deben realizarse ante el juez de primera de primera instancia, aun cuando la causa se halle ante la Corte Provincial; quedando sentado que la aprobación del juez concediéndola no significa que el peticionario tenga la razón sobre la acción principal, más bien se habla de que exista la apariencia de buen derecho, en donde exista la presunción de que le asiste el derecho para deducir su acción (Cuadros Añazco, 2020).

Dicho lo cual, es acertado que exista la expedición del Reglamento al COESCCI, en donde se regule el mecanismo para solicitar este informe favorable. Sin que esto obste en los actuales momentos a que los interesados realicen el pedido y que sea el juez de lo civil quien requiera al SENADI, solicitud de delimitación del derecho en el caso concreto (Cuadros Añazco, 2020). En conclusión, el informe de favorabilidad para las providencias preventivas mismo que se hace alusión el artículo innumerado posterior al 133 del COGEP, debe entenderse a la luz del artículo 548 del COESCCI, donde no sería una resolución definitiva, sino una información que depure el derecho alegado. Este informe debe estar conforme a los artículos 124 y 125 del COGEP, de suerte que la solicitud deben realizarse ante el juez de primera de primera instancia. Dicho lo cual, es acertado que exista la expedición del Reglamento al COESCCI, en donde se regule el mecanismo para solicitar este informe favorable.

### **3.6. Análisis del trámite No. IEPI-2017-24324**

El análisis del caso propuesto responde a un expediente extraído de la SENADI, en donde se muestra qué tipo de medidas se puede imponer en el ámbito de la propiedad intelectual, así, este caso será objeto de un análisis que busca dilucidar el problema de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual. El proceso analizado será la tutela administrativa solicitud No. IEPI-2017-24324, que siguió el Centro Educativo Isaac Newton Cía. Ltda., en contra de la Unidad Educativa Isaac Newton en la ciudad de Manta, en donde ésta última utilizaba la misma denominación para identificar idénticos servicios de educación, en la misma clase internacional.

Claramente, se destinaban estos servicios a un mismo público consumidor, lo cual les crea una confusión, pues existía la posibilidad de asumir que se trata de una nueva estrategia de mercado para ampliarse a más ciudades del país, con lo cual la unidad educativa de Manta se estaba aprovechando, pues al pertenecer al mismo giro del negocio del centro educativo de la ciudad de Quito, es imposible que no conozca de la existencia de éste, lo cual refuerza el hecho de que el representante de la unidad educativa de Manta estaba actuando de mala fe en ese caso, cosa que debía ser impedida por la autoridad hasta la resolución de la Tutela Administrativa impuesta por el centro educativo de Quito.

Considerando que el centro educativo de la ciudad de Quito mantiene vigente tres registros marcarios y un nombre comercial de los signos CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON Y DISEÑO, tiene derecho a impedir a terceros, el aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (Decisión 486, 2020, Art. 138). Por lo tanto, se decidió iniciar la tutela administrativa, considerando que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, lo cual legitimó al Centro Educativo de la ciudad de Quito para iniciar este proceso (COESCCI, 2016, Art. 364).

En lo que tiene que ver con las medidas cautelares, dentro de la tutela administrativa No. IEPI-2017-24324, en el Acta de Inspección realizada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (hoy SENADI), los delegados dejaron constancia que:

[...] b) En virtud de la naturaleza de los signos encontrados durante la diligencia, se procede a tomar las siguientes medidas cautelares provisionales: (I) La prohibición inmediata de la explotación y uso del signo idéntico al de propiedad de CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON; (II) Cese inmediato del uso de la marca materia de esta tutela; (III) El retiro de la publicidad que se encuentre en el establecimiento del supuesto infractor y sitios de internet que use de manera indebida la marca que identifica los servicios de CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON (Acta de Inspección, 2017).

Con ello, estas medidas fueron aplicadas de forma provisional siendo ratificadas o revocadas mediante una resolución motivada por la autoridad nominadora.

Es importante considerar que la autoridad en este caso de la Tutela Administrativa consideró que existía confusión visual, auditiva e ideológica:

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, en lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica (Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

Lógicamente, la autoridad no realizó un profundo análisis a la hora de realizar la toma de medidas cautelares, no obstante, le bastó con estar frente a ambas marcas, y realizar un cotejo entre las mismas, para constatar que realmente el signo infractor dejaba la misma remembranza en la mente del consumidor, más siendo servicios idénticos los identificados. Y por ello, la autoridad procedió a imponer medidas cautelares.

Además, que dentro del resuelve de la resolución antes descrita, la autoridad consideró sobre las medidas cautelares que:

VIGÉSIMO TERCERO.- [...] 2. **Confirmar** las medidas cautelares tomadas a la “**UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON**” en el acta de inspección de fecha 29 de noviembre de 2017. (Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

Indudablemente, a la autoridad le pareció eficaz la ratificación de las medidas preventivas ante la vulneración de los derechos del peticionante, bastando la valoración de las marcas y considerando que estaba ante un signo infractor.

En el caso de la tutela administrativa analizada, el solicitante pidió a la autoridad, a través de su solicitud de inicio de tutela administrativa, que se ordenen las siguientes medidas cautelares:

1. Se ordene el retiro de todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, uniformes, papelería, y demás medios de presentación del centro educativo, en los cuales se use el signo UNIDAD EDUCATIVA ISAAC NEWTON, y los signos derivados o conectados a esta denominación, el cual vulnera los derechos de propiedad intelectual de mi representada, UNIDAD EDUCATIVA ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.
2. Se ordene prohibir la realización de su actividad comercial con la utilización de una denominación idéntica o similar a CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON Y DISEÑO.
3. Se tome como prueba cualquier tipo de publicidad o signo identificativo existente en el establecimiento, relacionada con la utilización de la marca ISAAC NEWTON, la cual vulnera derechos de propiedad intelectual de mi representada, el CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CÍA. LTDA.
4. Se ordene el cierre inmediato de las siguientes páginas y redes sociales: Facebook:

<https://www.facebook.com/pages/Unidad-Educativa-Isaac-Newton/107201052957799>, Página web <https://www.inewton.edu.ec>. Así como cualquier otra página web o red social que incluya el mencionado signo (Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

Sin duda, para el peticionario le era pertinente inhibir la continuación del uso del signo distintivo sin autorización del solicitante. En este caso, la autoridad dentro de la diligencia de inspección a la Unidad Educativa Isaac Newton no aplicó todo lo solicitado, como ya se expuso en líneas precedentes.

Es necesario recalcar que, dentro de las posibilidades que nos brinda la Ley, en primer lugar, se puede solicitar el cese inmediato de la actividad ilícita, como, por ejemplo, ordenar la prohibición de fabricación de un producto hasta que el proceso concluya. En el caso relacionado con la Unidad Educativa Isaac Newton, no fue necesario solicitar el cese inmediato de la actividad, pues no era ilícita ya que la Unidad Educativa de la ciudad de Manta contaba con todos los permisos necesarios de la autoridad nacional de educación del país. Únicamente en ese caso se estaba reclamando todo lo relacionado con el uso no autorizado de marcas. En el mismo sentido, la autoridad se pronunció dentro de su resolución al indicar:

Que, en el presente expediente la parte accionada ha indicado que tiene permisos del Ministerio de Educación, entre otros y a su vez que se está vulnerando el derecho a la educación consagrado en la Constitución de la República, sin embargo, la presente acción no tiene por finalidad irrumpir el servicio de educación (en el presente caso), sino únicamente pronunciarse respecto de la materia específica, propiedad intelectual, del signo distintivo (Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

En segundo lugar, en el caso de falsificación de productos, se constituye en una actividad ilícita, por lo que sería pertinente solicitar el cese de las actividades. Todo esto, en concordancia con el artículo 566 del COESCCI, que determina lo siguiente:

Art. 566.- Aplicación de las medidas cautelares. - Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

De tratarse de una presunta infracción a derechos de autor o derechos conexos, las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.

La autoridad administrativa podrá realizar cualquier acción necesaria para la aplicación de las medidas cautelares, las cuales tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a modificación, revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 568 (COESCCI, 2016, Art. 566).

En casos en los que la actividad es lícita, es posible solicitar la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, etc.; es decir, prohibición de actividades

usando el signo distintivo. Esto es muy evidente cuando la autoridad dispone la eliminación del etiquetado de un producto que contiene el signo infractor. En el caso que nos ocupa, ésta fue la medida que dispuso la autoridad para precautelar los intereses del solicitante, al ordenar que se eliminen todos los signos distintivos presuntamente infractores de letreros, uniformes, páginas web, etc.

También, es posible solicitar cualquier medida que impida la continuación de la violación de los derechos, en tal caso, la autoridad decidirá de acuerdo con su sano juicio, cuál sería la mejor alternativa para evitar que se continúe infringiendo más derechos de propiedad intelectual. En el caso de la Unidad Educativa Isaac Newton, la autoridad solicitó adicionalmente que se cierren las páginas web y redes sociales que contenían los signos infractores.

Cuando la afectación es más grave, es posible solicitar el secuestro sobre ingresos obtenidos por la actividad infractora sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos que violen la propiedad intelectual, de manera que se constituye una garantía para que el presunto infractor se haga responsable de los daños y perjuicios ocasionados. En el caso que nos ocupa, la autoridad decidió que no era necesario, sin perjuicio de que al final del proceso se les impuso una multa al encontrar elementos de juicio suficientes, sin embargo, esto no implicaba un secuestro de ingresos sino una multa simbólica que obviamente ni siquiera cubre en mínima parte todo el aprovechamiento económico que el infractor obtuvo al explotar al signo distintivo del propietario, y la cual ya implica una sanción como tal, y no una medida cautelar.

Finalmente, en el caso analizado no se estableció la necesidad de imponer la prohibición de ausentarse del país, puesto que el demandado si tenía domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador. Sin embargo, esto suele solicitarse con el fin de asegurarse que el presunto infractor responderá en todo el proceso, y no sólo para asegurarse de que comparezca, sino también para evitar la fuga de pruebas documentales, y para que al final del proceso, éste sepa responder económicamente por los daños y perjuicios ocasionados.

En dicho caso, la autoridad resolvió lo siguiente:

1. Aceptar la tutela administrativa presentada por la compañía CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON C. LTDA., en contra de UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON;
2. Confirmar las medidas cautelares tomadas a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON en el acta de inspección de fecha 29 de noviembre del 2017;
3. Sancionar a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON con una multa de USD\$ 1000,00 (MIL DÓLARES AMERICANOS) por infringir los

derechos de propiedad intelectual de la compañía CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CÍA. LTDA (Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI, 2018).

En el caso de la tutela administrativa que estamos analizando, la autoridad no decidió cerrar el establecimiento, porque estaría violentando el derecho constitucional a la educación de todos los niños que se educan en ese establecimiento.

Finalmente, cabe destacar que el Centro Educativo Isaac Newton de la ciudad de Quito solicitó la tutela administrativa con fecha 20 de abril del 2017, y la resolución fue emitida con fecha 13 de diciembre del 2018, con lo cual pasaron 20 meses desde el inicio del proceso, por lo que, si no se hubieran tomado las medidas cautelares el día 29 de noviembre del 2017, el daño hubiera sido mucho más grande para el solicitante. Es por ello la importancia del sentido de urgencia de las medidas cautelares, las mismas que están concebidas como una garantía constitucional en pro de los derechos del solicitante.

## CAPÍTULO IV

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 4.1. Conclusiones:

- La Propiedad Intelectual es un Derecho reconocido en la Constitución del Ecuador, integrándose una protección jurídica plasmada en una Ley. Siendo este amparo legal recae sobre bienes inmateriales, consistentes en aportes intelectuales. El COESCCI concibe una idea tripartita de la Propiedad Intelectual, comprendiendo principalmente a los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales.
- La protección de la Propiedad Industrial en la legislación ecuatoriana se encuentra concentrada en la actividad intelectual, recayendo sobre los signos distintivos, patentes, modelos de Utilidad y Diseños Industriales. Dicho lo cual, este amparo otorga derechos de utilización de dicha propiedad y la prohibición de utilización por parte de terceros.
- La naturaleza del procedimiento de protección de los derechos de propiedad intelectual en Ecuador está dada por la SENADI. Al respecto, el COESCCI establece la competencia en materia de propiedad intelectual a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.
- Los signos distintivos representa señales, diseños y hace alusión a toda expresión utilizada para diferenciar productos, servicios o actividades en la industria o el comercio, reconociendo la existencia de las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.
- El registro de marcas en el Ecuador está encomendada a la SENADI, siendo este órgano estatal el encargado de registrar marcas, nombres comerciales, obras y todo lo que tenga que ver con productos o servicios que estén ligados a la propiedad intelectual. Para iniciar el registro necesaria una búsqueda fonética, aquí se hace un examen de forma y de cumplimiento de los requisitos legales respectivos. Sin oposición, procede el examen de registrabilidad para terminar el trámite con la emisión de un título de registro.
- La Clasificación de Niza constituye una sistematización de productos y servicios aplicable al registro de cualquier signo distintivo en el Ecuador, recayendo sobre productos o servicios comercializados en el mercado y que son susceptibles de

protección, pudiendo asegurar que registro de marcas en el Ecuador cumple con algunas formalidades que permiten la verificación de marcas idénticas o parecidas, el ejercicio del examen de registrabilidad y finaliza con la emisión de un título de registro.

- Las medidas cautelares tienen por objeto, el aseguramiento de un resultado práctico de la sentencia. Siendo medidas planteadas por el legislador y adoptadas por el juzgador, en donde el accionante enerva al juzgador una solicitud conservativa de su derecho, teniendo presente un grave riesgo para contra el solicitante.
- Dentro de las características de las medidas cautelares es posible destacar: el *fumus boni iuris* o presumible derecho, el peligro en la demora, la instrumentalidad, la provisionalidad o temporalidad, la urgencia de la medida, la proporcionalidad, la flexibilidad, la solicitud formal, el interés jurídico, la limitación al objeto del litigio y la contracautela.
- Una de estas garantías dentro de un proceso son las medidas cautelares, las cuales tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Consecuentemente, las medidas cautelares responden a una naturaleza preventiva de los daños que el litigio pueda conllevar.
- En Ecuador, diferentes cuerpos legales de diversas materias recogen las distintas medidas cautelares que se pueden tomar como prevención dentro de un proceso, y especifican de manera taxativa la finalidad que deben tener, justamente para no atravesar los límites entre conceder nuevos derechos y detener la vulneración de derechos ya existentes. Las medidas cautelares son, por tanto, de naturaleza superficial, temporal, accesoria, y urgente, pues están ligadas de manera íntima con el proceso judicial, por cuanto sin éste, no podría existir una medida cautelar de manera independiente.
- Las medidas cautelares son un medio eficiente para ejecutar una obligación de manera forzosa en el futuro, para anticiparse a evitar posibles daños, e incluso para prohibir el cometimiento de ciertos actos que pueden poner en peligro el derecho a la defensa de la víctima. Otra característica de la medida cautelar, es que es dinámica, pues puede presentar variaciones en el tiempo, dependiendo de los hechos que vayan aconteciendo con el transcurso del tiempo.

- El COESCCI establece como principio general de propiedad intelectual, la existencia de medidas judiciales y administrativas para precautar la protección de derechos intelectuales; y es pertinente cuando existe una violación a los derechos de propiedad intelectual, dando lugar al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas a las que hubiere lugar. De igual manera, es posible que, en caso de una violación de derechos de propiedad intelectual, a petición de parte se pueda solicitar la inspección, monitoreo y sanción para evitar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, tal como se procedería en el caso de una solicitud de tutela administrativa, conocido como la observancia negativa.
- En el sentido literal del COESCCI nada se dice de la facultad de los jueces de lo contencioso administrativo para conocer sobre el proceso cautelar en materia de Propiedad Intelectual. MAS, debido a que el artículo innumerado posterior al 133 del COGEP, instituye claramente que son funciones del juez de lo civil el conocimiento de las medidas cautelares en esta materia, lo cual si hace sentido con el espíritu histórico de la legislación nacional y la equidad natural de esta institución jurídica en materia de Propiedad Intelectual.

#### **4.2.Recomendaciones:**

- Este trabajo recomienda la reforma del COESCCI, es decir, describir un señalamiento explícito en donde se describa la facultad de los jueces de lo civil para el otorgamiento de las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual; esto obedece a la función real de las medidas cautelares.
- Así mismo, se sugiere la expedición de un Reglamento para el COESCCI, en el sentido en que se norme el mecanismo de solicitud y contenido del informe de favorabilidad respecto del otorgamiento de las medidas cautelares. Sin que esto obste en los actuales momentos a que los interesados realicen el pedido y que sea el juez de lo civil quien requiera al SENADI, solicitud de delimitación del derecho en el caso concreto.

## Bibliografía

- (OMPI) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (28 de Marzo de 2020). *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*. Obtenido de [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_909\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf)
- AEFRAN. (04 de Abril de 2020). *Registro de marcas en Ecuador*. Obtenido de <https://aefran.org/marcas-en-ecuador/>
- AEPI. (04 de Abril de 2020). *Clasificación internacional de productos y servicios*. Obtenido de [http://www.aepi.org.ec/aepi/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=15&Itemid=6](http://www.aepi.org.ec/aepi/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15&Itemid=6)
- Angarita, A. (02 de Abril de 2020). *El nombre comercial*. Obtenido de <https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/annabelle-angarita-529131/el-nombre-comercial-2754559>
- Antequera Parillo, R. (2001). *Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo I*. Obtenido de <http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/biblioteca/Textos/003976DOC1.pdf>
- Arancibia Obrador, M. J. (02 de Abril de 2020). *La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4695/469546449013.pdf>
- Buongermini, M. (27 de Febrero de 2020). *Medidas Cautelares*. Obtenido de <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-Medidas-Cautelares.pdf>
- Cabanellas de Torres, G. (2005). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Heliasta.
- Castañeda, P. (03 de Febrero de 2020). *COGEP: motivación, función de secretarios, medidas cautelares*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/cogep-motivacion-funcion-de-secretarios-medidas-cautelares>
- Clasificación de Niza. 11 Edición 2020*. (25 de Febrero de 2020). Obtenido de <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>
- Código Integral Penal Integral. (10 de febrero de 2014). *Registro Oficial Suplemento 180*. COESCCI (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación). (2016).
- Colegio de Abogados de Costa Rica. (03 de Febrero de 2020). *Medidas Cautelares*. Obtenido de <https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=Mjg5>
- Comadira, J. R. (2007). *Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios. Segunda Edición*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. (2013). *Régimen Común sobre Propiedad Intelectual*. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Constitución de la República del Ecuador*. (2008).
- Convenio de París*. (26 de Febrero de 2020). Obtenido de [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt\\_paris\\_001es.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf)
- Corte Suprema de Justicia, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil. (14 de julio de 2003). *Expediente de Casación 98. Juicio Especial por Retención Judicial de Bienes o Derechos*. Registro Oficial 124.
- Cuadros Añazco, A. (12 de Febrero de 2020). *Primera reforma al COGEP por parte del Código de Ingenios (¿en qué consiste el "informe favorable" para las providencias preventivas?)*. Obtenido de <https://alfredocuadros.com/2017/02/02/primera-reforma-al-cogep-por-parte-del-codigo-ingenios-en-que-consiste-el-informe-favorable-para-providencias-preventivas/>

- De Feitas Straumann, E. (03 de Febrero de 2020). *XI curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina: el derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital*. Obtenido de [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi\\_sgae\\_da\\_asu\\_05/ompi\\_sgae\\_da\\_asu\\_05\\_5.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_5.doc)
- Recuperado de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- DECISIÓN 486. (Art. 82). *Régimen Común sobre Propiedad Intelectual*. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Echandía, D. (2004). *Teoría General del Proceso*. Buenos Aires.
- Emery, M. Á. (2014). *Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: ASTREA.
- García Falconí, J. (03 de Febrero de 2020). *Las medidas cautelares en materia civil*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/las-medidas-cautelares-en-materia-civil>
- García Sarmiento, E., & García Olaya, J. (2005). *Medidas Cautelares. Introducción a su estudio*. Bogotá: Temis S.A.
- INAPI. (03 de Abril de 2020). *¿Qué son los modelos de utilidad?* Obtenido de <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-746.pdf>
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (22 de Octubre de 2009). *Registro Oficial Suplemento No. 52*.
- Montoya Pérez, Ó. (02 de 02 de 2020). *Diccionario Jurídico*. Obtenido de <http://diccionariojuridico.mx/definicion/derecho-a-la-imagen-comercial-trade-dress/>
- Navarrete Ballén, E. T. (2008). *Las medidas cautelares en los procesos de Propiedad Intelectual*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Núñez Grijalva, J. (03 de Febrero de 2020). *Clasificación de los signos distintivos en la Normativa Andina de Propiedad Industrial*. Obtenido de <http://repositorio.pucsa.edu.ec/bitstream/123456789/2065/1/Clasificaci%C3%B3n%20de%20los%20signos%20distintivos.pdf>
- Obando Blanco, V. R. (2011). *Proceso Civil y el Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Base para un modelo*. Lima: Ara Editores.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (02 de Febrero de 2020). *¿Qué es una Marca?, ¿Qué es un Nombre Comercial? ¿Qué es una Denominación Social?* Obtenido de [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqSignos01.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos01.html)
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Oyarte, R. (2016). *Debido Proceso. Segunda Edición*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Padrós, R. S. (2004). *La Tutela Cautelar en la Jurisdicción Contencioso -Administrativa*. Buenos Aires: Lexis Nexis.
- Palacios Pareja, E. (03 de Febrero de 2020). *Reflexiones sobre la caducidad de las medidas cautelares*. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/11531/12051>
- Panizza, N. (26 de Marzo de 2020). *La marca como activo*. Obtenido de [http://fido.palermo.edu/servicios\\_dyc/blog/alumnos/trabajos/10237\\_9687.pdf](http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/10237_9687.pdf)
- Ramírez, J. O. (2005). *Función Precautelar*. Buenos Aires: Astrea.
- Reino de España. (03 de Febrero de 2020). *Ley de Propiedad Intelectual. Real Decreto Legislativo 1/1996*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>
- Rengifo García, E. (10 de Abril de 2020). *El arbitraje y la propiedad intelectual*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/arbitraje-y-propiedad-intelectual>

- República de Argentina. (03 de Febrero de 2020). *Ley 11723: Régimen legal de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>
- República de Paraguay. (03 de Febrero de 2020). *Ley No. 1328/1998*. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/py/py001es.pdf>
- República del Ecuador. (2006). *Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial Suplemento No. 426*.
- República del Perú. (03 de Febrero de 2020). *Ley No. 28131: Ley sobre el Derecho de Autor*. Obtenido de <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/DecretoLegislativo822.pdf>
- Rey Cantor, E. (2005). *Medidas Cautelares y Medidas Provisionales ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Bogotá: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Riofrío Martínez Villalba, J. C. (24 de Febrero de 2020). *Teoría General de los Signos Distintivos*. Obtenido de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3914/4208>
- Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP).
- SENADI. (25 de Febrero de 2020). *Signos Distintivos*. Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>
- Sexmero Iglesias, M. (2000). *Acciones Judiciales y Medidas Cautelares en Competencia Desleal, Propiedad Industrial e Intelectual, Referencia a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*. Madrid: Comares.
- Trámite de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Industrial. (2018). *Resolución No. 055-2018-SENADI-GYE-TA-PI*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (04 de Abril de 2020). *Interpretación Prejudicial No. 617-IP-2018*. Obtenido de <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/617-IP-2018.pdf>
- Vargas Vilardosa, A. (16 de Octubre de 2015). *La solicitud de medidas cautelares ante la infracción de derechos de propiedad industrial*. Obtenido de [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/prop\\_industrial/la-solicitud-de-medidas-cautelares-ante-la-infraccion-de-derechos-de-propiedad-industrial#](http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/prop_industrial/la-solicitud-de-medidas-cautelares-ante-la-infraccion-de-derechos-de-propiedad-industrial#)