



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL



SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES

**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”**

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
conjuntamente con
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España
y
el Ministerio de Industria y Comercio de la República del Paraguay

Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
MEDIDAS CAUTELARES

*Documento preparado por el Sr. Eduardo De Freitas Straumann, Abogado, Miembro de la
Comisión jurídica y legislación de la Confederación Internacional de Sociedades de
Autores y Compositores (CISAC), Montevideo*

I. ASPECTOS GENERALES

Conforme a las legislaciones nacionales, las violaciones o incumplimientos a las disposiciones referidas a derecho de autor serán regulados por el régimen de la responsabilidad contractual o extracontractual. Las tipificaciones de las conductas delictivas referidas a actos de afectación de los derechos de autor y derechos conexos también quedará regulada conforme a las legislaciones nacionales.

Las facilidades de los comportamientos ilícitos originados en los avances tecnológicos, han ido determinando que las legislaciones muestren una transformación progresiva. De los aspectos resarcitorios en el ámbito civil y las multas en el terreno penal, se ha venido gestando un proceso de cambio tendiente a mayores sanciones tanto en el ámbito civil como penal, en dónde el tema de la privación de libertad integra los tipos penales.

Cuando la protección o jurisdicción administrativa no constituye la solución o remedio para las conductas ilícitas, o bien, no resultan de aplicación, la respuesta del orden normativo se ubica tanto en la órbita civil como penal.

El tema de la piratería fonográfica, audiovisual, informática y editorial ha determinado la imposición de penas privativas de libertad con acumulación o no de multas. De igual forma se ha producido una acentuación de la función preventiva judicial en el régimen de responsabilidad de los derechos de autor. A través de esta función se previene e impide la explotación de la obra y prestaciones protegidas sin autorización de los autores y titulares.

Toda vez que se utiliza una obra sin contar con la previa y expresa autorización de los autores nos encontramos en el campo de la ilicitud de los derechos de autor. De igual forma, cuando nos hallamos en el terreno de los derechos exclusivos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, la violación de los mismos determina una utilización ilícita.

El abanico de derechos exclusivos de los titulares de derecho de autor no hace sino imponer normativamente a todos aquéllos que entran en contacto con sus creaciones u obras, obligaciones de no hacer (no infringir o violar tales derechos). El usuario cuando se sirve directa o indirectamente de la obra traba con el autor o titular una relación jurídica, regulada por un conjunto de disposiciones legales preexistentes que imponen a aquél un deber de comportarse de determinada forma, más precisamente de no realizar las conductas prohibidas. Esa obligación legal, no es otra, que una obligación de no hacer, mediante la cual nadie puede usar, disponer o realizar cualquier tipo de actos sobre la misma, si no es con la expresa autorización de los titulares respectivos¹. Los títulos de los capítulos inherentes a las violaciones o sanciones que establecen las leyes, consagran claramente lo expresado.

En el caso de las licencias no voluntarias existirá un crédito a favor de los titulares, el cual en caso de no-pago determinará el incumplimiento de la obligación legal con las consiguientes sanciones administrativas y civiles que se establezcan.

¹ De Freitas – Borggio, ob. citada pág. 50.

La práctica de diligencias preparatorias y medidas cautelares constituyen medidas tendientes a evitar la continuación de las infracciones; esto es evitar o impedir la explotación ilícita de las obras y prestaciones protegidas por los derechos conexos. De esta forma el secuestro de ejemplares presuntamente ilícitos, las medidas de no innovar, no hacer, constituyen ejemplos prácticos en defensa de la efectiva protección de los derechos en juego.

II. PROCESOS PRELIMINARES Y PROCESO CAUTELAR

Los procesos preliminares, como sabemos, involucran como regla general preceptiva la conciliación previa, - salvo las excepciones que se establecen en las legislaciones-; el proceso provocativo o de jactancia; el proceso previo – esto es cuando la ley obligue a la realización de un proceso previo a otro ulterior-; y las diligencias preparatorias.

Las diligencias preparatorias se pueden en solicitar en todo proceso, dentro una etapa preliminar, con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso; anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se esperare a otra etapa; practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables, etc.; obtener medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior.

Por su parte, las medidas cautelares, si bien pueden adoptarse en cualquier proceso, pueden solicitarse en cualquier estado de la causa, e incluso como diligencia preliminar de la misma. Estas medidas se decretan a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio.

Las medidas cautelares proceden cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente.² Resulta claro que este tipo de medidas traducen la nota de urgencia, de inmediatez.

El Tribunal apreciará la necesidad, alcance, duración y la exigencia o no de contracautela para disponer dichas medidas.

Forma parte de la esencia de la medida cautelar que la misma se decrete sin conocimiento de la contraparte. La propia naturaleza inmaterial de los derechos de autor coadyuva aún más para explicar que así sea.

III. DILIGENCIAS PREPARATORIAS. CONSTATACIÓN DE VIOLACIONES O INFRACCIONES.

Como lo hemos referido, en todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar por iniciativa de parte con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las

² Ejemplo: art. 312 Código General del Proceso de Uruguay.

partes en el futuro proceso; anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se esperare a otra etapa; practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables, etc.; obtener medidas cautelares o de garantía relacionadas con el proceso ulterior.

De esta forma, y sin perjuicio de otras de idéntica naturaleza podrán impetrarse como medidas preliminares la práctica de diligencias probatorias que pudieren perderse si se esperare a otra etapa del proceso. Tal es el caso del testimonio de testigos de edad avanzada o de la constatación de determinados hechos; la declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad contra quién pudiera iniciarse el proceso; la exhibición de la cosa mueble que se hubiere de reivindicar; la exhibición de los títulos o cosas vendidas; la citación a reconocimiento del documento privado contra quién se pida, etc.

La naturaleza inmaterial de la propiedad intelectual torna imprescindibles en la gran mayoría de los casos la práctica de estas medidas. El autor o titular del derecho que tenga la sospecha de que sus derechos puedan estar siendo violados o afectados, debe acudir a la vía judicial, con el objeto de solicitar la práctica de medidas preparatorias,- sin conocimiento de la contraria,- con el objeto de constatar los presuntos hechos ilícitos que se denuncian. Aunque estas medidas tienen una naturaleza cautelar es evidente que no pueden seguir la suerte de éstas (exigencias de fianzas o contracautelas), pues de lo contrario se tornarían un obstáculo insalvable para los titulares de los derechos. La reciente modificación legal realizada en Uruguay, regula este aspecto en forma expresa al señalar que:

“Como medida preparatoria, los titulares de los derechos protegidos en esta ley podrán solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley. El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria.

La inspección decretada por el Juez no debería quedar sujeta a la posibilidad de exigir contracautela. No sólo por lo expuesto precedentemente, sino que por la especial naturaleza de los derechos intelectuales, ello nos estaría llevando hacia una auténtica imposibilidad de acceder a los Tribunales, dado las cortapisas que se opondrían para obtener providencias ágiles y efectivas.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide³”.

Las inspecciones judiciales constituyen, dentro de las medidas preparatorias, la herramienta más utilizada para la constatación de las ilicitudes. En tal sentido los titulares de derechos o quiénes los representen, ante la posibilidad de que sus derechos pudieren estar siendo violados, deben tener la facultad de solicitar al Juez interviniente, previo al inicio de la acción o demanda principal, una providencia que disponga la inspección judicial del lugar donde se presume que se estén efectuando dichos actos. Esta inspección también podrá ser ordenada para mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas.

³ Art. 47 de la ley 9739 del Uruguay, en la redacción dada por el art. 16 de la ley 17.616 de 10 de enero de 2003.

Si de dichas medidas surge la presunción de ilicitud, varias legislaciones facultan al Juez o a la parte a disponer o solicitar medidas cautelares, incluyendo no sólo los objetos o materiales ilícitos sino también los aparatos o instrumentos utilizados para su producción o reproducción. De esta forma se pueden disponer embargos y secuestros sobre las referidas existencias⁴.

En base a lo visto y a efectos de aplicar el Estatuto legal de protección, los titulares deben comprobar las ilicitudes o incumplimientos, tanto en vía administrativa, civil o penal.

En el caso que nos ocupa, - jurisdicción judicial -, la constatación de las infracciones podrá trasladarse en carácter de prueba al ámbito de las respectivas competencias. Tratándose de derechos intelectuales, existe un principio constitucional-convencional-legal en proteger a los creadores (Constituciones nacionales, convenios internacionales – Berna, Roma, Ginebra, ADPIC, Nuevos Tratados de la OMPI de 1996-, leyes nacionales). Cuando las normas civiles y/o penales son infringidas la tutela de los derechos requiere de elementos probatorios, los que habitualmente se consiguen a través de medidas preliminares (ejemplo, inspecciones judiciales sin noticia de la contraria – eventual infractor -acompañada de intimaciones que aseguren la ausencia de autorización para utilizar o disponer de las producciones intelectuales).

Una vez llevada a cabo la medida deberá darse conocimiento a la parte contraria.

La inspección judicial sin noticia de la contraria se completa, por lo que señalábamos, con la intimación judicial a efectos de que el infractor tenga la posibilidad de presentar o acreditar la autorización escrita del autor o titular del derecho respecto del uso o modalidad de explotación constatada judicialmente.

La constatación del uso no autorizado a través de la inspección judicial se traduce en un medio anticipado de prueba, de naturaleza cautelar, que de no realizarse en dicha etapa procesal se perdería o sería imposible de comprobar. Si se quiere constatar que alguien está reproduciendo, almacenando con miras a la distribución, explotando, utilizando obras o producciones intelectuales resulta ilógico comunicarle previamente la realización de dichas diligencias procesales preliminares. De esta manera, salvo disposiciones expresas contenidas en los Códigos Procesales o de Procedimiento, las legislaciones autorales (especiales) deben prever mecanismos ágiles y eficaces para alcanzar la efectiva tutela de los derechos protegidos⁵.

En caso de accionamiento penal también debe procederse a la comprobación y el esclarecimiento de la infracción. Tanto lo pida el denunciante, o lo disponga el propio Juez o Fiscal de oficio, la inspección judicial en el lugar de los hechos en cuestión, también constituirá la prueba relevante. El magistrado en este ámbito debe adoptar las medidas cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del mandato legal. En el caso de

⁴ Ley dominicana, art. 180 Párrafo I.- El juez hará constar en el mismo auto que, si de la inspección efectuada se constata la presunción grave de cualesquiera actos violatorios a esta ley, o sus reglamentos, se proceda de inmediato al embargo conservatorio o secuestro de todo lo que constituya violación al derecho, y de los aparatos utilizados para cometer tales violaciones, y se ordena al infractor el cese inmediato de la actividad ilícita.

⁵ Véase Acuerdo ADPIC, integrante de la Ronda Uruguay del GATT.

ejemplares ilícitos o equipos reproductores es claro que debe disponerse el secuestro preventivo para posibilitar en la sentencia definitiva la destrucción o el decomiso respectivo. El secuestro preventivo evitará la continuación de la infracción o bien la explotación ilícita de la obra; la sentencia definitiva resolverá sobre el destino a darle a tales elementos.

Obviamente que también existen otros elementos probatorios y que la inspección judicial podrá no ser siempre la respuesta más adecuada, o bien a falta de ésta, recurrir a otros medios que acrediten la constatación de la ilicitud (prueba testimonial, documental, etc.).

IV. MEDIDAS CAUTELARES (PROCESO CAUTELAR) Y MEDIDAS PROVISIONALES (PROCESO PROVISIONAL)

Si bien las medidas cautelares cumplen una relevante función para la salvaguarda de todos los derechos, en materia de derechos de autor, dado el carácter inmaterial de éstos, cumplen un rol fundamental.

No resulta difícil observar, que en la gran mayoría de las legislaciones sobre derechos de autor existan disposiciones explícitas de carácter procesal, ejemplificando sobre el alcance de las medidas cautelares. De esperarse a otra etapa del proceso, tal como el dictado de la sentencia definitiva, es seguro que la infracción se habrá seguido produciendo aumentando los perjuicios para el titular del derecho. De esta forma, es inevitable buscar o perseguir a través de estas medidas el cese de la actividad o explotación ilícita, ya fuere suspendiéndola, prohibiendo que la reanude, retirando los ejemplares ilícitos del comercio, inutilizando moldes, planchas, matrices y demás materiales dirigidos a la reproducción ilícita de obras y prestaciones protegidas.

El proceso cautelar persigue la obtención de una medida cautelar, fundado en el peligro de la alteración o no de las circunstancias durante el tiempo del proceso, de manera que se torne imposible la ejecución de la sentencia definitiva.

Las medidas cautelares podrán adoptarse cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente.

Como toda medida cautelar, si al cabo de determinada tiempo (las legislaciones y códigos procesales lo ubican en el entorno de los treinta días) no se ha promovido demanda, el Juez debe decretar el levantamiento de la misma – generalmente a petición expresa de la parte contra quién se dictó la medida -.

Entre las medidas típicas que constituyen medidas cautelares encontramos: la prohibición de innovar, los embargos o secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquiera otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

En el caso de los procesos provisionales (cautelares), como veremos, tendientes a una decisión provisional, el “fundamento no es otro que el daño adicional que se causa a la parte actora, por no satisfacerse su pretensión al momento de ejercer su derecho de acción sino al final del proceso, como consecuencia de la necesidad de realizar una instrucción y discusión

que ilustren en forma suficiente al tribunal que habrá de decidir. La finalidad y fundamento de esta medida es lo que permite distinguirla de la medida cautelar anticipada, que puede llegar a tener igual contenido más diferirá en estos aspectos”⁶.

El Tribunal también podrá dictar medidas provisionales o anticipar la realización de diligencias para evitar que se cause a la parte, con anterioridad a la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo. Así, como medida provisional o anticipada podrá disponer el remate de bienes que se hubieren embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, cualquiera sea la materia del proceso, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irroque perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

Las medidas cautelares aseguran que al dictarse “la providencia cuya ejecución se quiere proteger, la misma será posible. Y cuando ello no pueda razonablemente asegurarse de otra forma, es posible disponer como medida cautelar, el adelantamiento temporal de la ejecución de la ulterior medida que quería garantizarse. Estas últimas son las llamadas medidas cautelares anticipadas, muy parecidas a las provisionales, en cuanto tiene en común el consistir en una ejecución anticipada de otra medida, pero diferentes en cuanto la medida cautelar anticipada se funda en un peligro de inejecución, en tanto la medida provisional (que, por otra parte, es siempre anticipada) se funda en el daño que se causa por la inejecución durante el proceso (ello se reflejará en diferencias en cuanto a presupuestos y requisitos de admisibilidad, el cese, el procedimiento, la reparación del perjuicio, etc.). Ejemplos de medidas cautelares son el embargo preventivo y el diligenciamiento de una prueba antes del momento en que correspondía de acuerdo al “iter procesal” normal, siendo esta última un ejemplo de medida cautelar “anticipada”⁷.

Señala Abal que para muchos juristas las categorías “cautelar” y “provisional” se encuentran comprendidas en un único concepto. No obstante ello, y sin perjuicio del rigor científico que permite clarificar, existen para el autor, por lo menos, dos órdenes de razones que hacen útil manejar esta distinción y además, denominar a unas medidas “cautelares” y a las otras “cautelares”. En primer lugar porque existen legislaciones que admiten las medidas cautelares y no las provisionales (así ocurre en Uruguay y en casi todo el mundo en materia procesal penal, donde no es posible dictar medidas provisionales en relación a una sentencia de condena, aunque sí es posible el dictado de medidas cautelares a su respecto). En segundo término, porque aún estando autorizadas ambas clases de providencias, existen presupuestos y requisitos de admisibilidad que no son exactamente idénticos para unas que para otras, lo cual se verá reflejado también en su cese, procedimiento, reparación del perjuicio, etc.⁸

En base a lo visto, Barona Vilar señala que en los últimos años se ha producido una superación de la teoría clásica de las medidas cautelares y se ha sostenido que con ellas se cumple, en muchas ocasiones, una función que alcanza incluso la propia anticipación de la resolución que en su día se dicte, de modo que se supera el término tradicional de “cautela”,

⁶ Alejandro Abal, ob. cit, pág. 94.

⁷ Alejandro Abal Oliú, “Proceso Cautelar y Proceso Provisional”, dentro de “Curso sobre el Código General del Proceso”, Tomo II, © FCU, 1989, pág. 81.

⁸ Alejandro Abal Oliú, ob. cit., págs. 81-82.

convirtiéndose las medidas cautelares en aquellos instrumentos que aseguran la efectividad de la sentencia que se pronuncie en su oportunidad”.⁹

A. Ejemplo de las situaciones que determinan la necesidad de medidas cautelares

Más adelante veremos cómo han regulado las medidas cautelares y provisionales los Convenios Internacionales y legislaciones nacionales.

Las razones de tales sistematizaciones obedecen a la facilidad con que los bienes inmateriales pueden utilizarse, explotarse, por parte de terceros. Es más, con el dinamismo tecnológico y su crecimiento diario, las probabilidades de constatar hechos ilícitos y lograr medidas eficaces para detenerlos suponen la práctica de diligencias ágiles y eficaces, puesto que de lo contrario, - aún teniendo herramientas legales -, el resultado será totalmente negativo para los autores y demás titulares.

Antequera¹⁰ cita los siguientes ejemplos:

“a. muchos actos de comunicación pública tienen una breve duración, como ocurre con la transmisión de una obra por radiodifusión o con la ejecución de un repertorio de obras en un concierto, de modo que las medidas cautelares (v.g.: cese inmediato de la actividad ilícita y el embargo de los beneficios derivados de la utilización), tienen que ser expeditas, pues de lo contrario no se evitaría la comisión del ilícito o se perdería la oportunidad de asegurar las resultancias del juicio en cuanto a una futura condena al infractor por daños y perjuicios; la mayoría de las reproducciones ilícitas se producen de manera clandestina, en “laboratorios” de fácil movilidad, de suerte que la tardanza en la ejecución de la medida (v.g.: el secuestro de ejemplares ilegítimos y de los equipos empleados para la reproducción), puede hacer inútil la providencia cautelar;

b. el uso y copiado de obras contenidas en soportes digitales permite, a su vez, un “borrado” casi instantáneo ante la menor sospecha de la actuación por parte del agraviado, de manera que la demora en la ejecución de la medida puede permitir la desaparición de las pruebas; c. la distribución de la obra, especialmente mediante la puesta en el comercio de ejemplares ilícitos se produce, las más de las veces, mediante actos cometidos por numerosas personas en diferentes figurares, de modo que sólo una pronta actuación de la autoridad competente puede impedir que se produzca un daño irreparable, una vez que dichos ejemplares son adquiridos por el público”.

De igual forma podemos citar los ofrecimientos vía Internet, ya por correos electrónicos, ya a través de portales, de obras musicales, audiovisuales, programas de computación, libros electrónicos de materiales protegidos por las leyes de derecho de autor.

⁹ Silvia Barona Vilar, “Tutela cautelar en materia de propiedad intelectual”, en “Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información”, Granada 1998, pág. 111-147, citada por Ricardo Antequera Parilli en “Manual para la Enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos” © Ricardo Antequera Parilli 2001, Tomo II, pág. 298.

¹⁰ Ricardo Antequera Parilli, “Manual para la Enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos” © Ricardo Antequera Parilli 2001, Tomo II, pág. 299.

V. REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

En términos generales puede señalarse que la petición deberá contener:

- a. La debida precisión de la solicitud, así como el alcance de la misma;
- b. La base o fundamento de hecho de la medida, la que resultará de la información sumaria que se ofrezca o de los elementos que se acompañen; es decir, pueden acreditarse los hechos que sirvan de fundamento para probar el “*bonus fumus iuris*” y el “*periculum in mora*” con la “información sumaria”¹¹.
- c. La contracautela que se ofrece.

La autoría o titularidad surge del régimen de presunciones establecido en los Convenios o leyes nacionales. Así, el goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra.

Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos por la presente ley sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia ante las autoridades administrativas o judiciales, para demandar a los infractores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en la forma usual.

Es de señalar, que en general los jueces conceden medidas cautelares en materia de propiedad intelectual aplicando las mismas exigencias que surgen de las normas de procesales consagradas en cada país (código de procedimiento civil y penal). No obstante ello, como ilustraremos, existen legislaciones que dan soluciones más flexibles, para facilitar el acceso a tales medidas.

En materia de derecho de autor las legislaciones especiales hacen referencia a medidas cautelares usualmente empleadas por los interesados. Naturalmente que las enumeraciones no son taxativas, permitiendo al Juez el dictado de todas aquellas eficaces y útiles para evitar las infracciones o su prolongación.

El Tribunal podrá adoptar las medidas cautelares cuando estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente. La verosimilitud del derecho se traduce en la probabilidad de su certeza, esto es, que objetivamente surja su existencia como para disponer la medida cautelar. El tema de la autoría está ligado al aspecto de las presunciones que ya apuntamos. Es lógico, y aunque no sea obligatorio, que quién registra su obra en los Registros Nacionales, tendrá un documento que reforzará su calidad de autor y será más beneficioso a la hora de encarar este tipo de trámites.

¹¹ Alejandro Abal Oliú, ob. cit., pág. 89.

La verosimilitud del derecho no puede significar una traba para la obtención de la medida, resulta suficiente una razonable demostración del mismo para su admisión.

Las dificultades que generan la constatación y cese de actividades ilícitas en la materia, ameritan un criterio generoso, esto es, amplio, puesto que de lo contrario todo esfuerzo para evitar el daño padecido por actos o hechos ilícitos de reproducción, distribución, transformación o comunicación pública resultarán inútiles.

El peligro en la demora sigue la misma línea de razonamiento de nuestra materia: las lesiones a los derechos de autor son producción automática; toda invasión no autorizada sobre los derechos exclusivos de los autores produce un daño. Si el derecho exclusivo de puesta a disposición del público de una obra es usurpado por un tercero, que coloca dicha producción intelectual al alcance de terceros toda demora acarreará un daño irreparable. De allí, que en general la medida precautoria persigue hacer cesar en forma inmediata toda actividad ilícita.

Al Tribunal corresponderá juzgar sobre: la necesidad de la solicitud, pudiendo disponer una menos rigurosa, si así lo entendiere; determinar su alcance; el término de duración; disponer de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiéndose, en el caso de la petición y para su substanciación, el procedimiento de los incidentes; exigir la prestación de contracautela o bien, por motivos fundados, eximir de ella al peticionante.

Salvo cuando las legislaciones autorales prevén excepciones en materia de contracautela (ej. Paraguay), o bien por razones debidamente fundadas, los tribunales seguirán las normas procesales de derecho común exigiendo la presentación de la misma.

También existen legislaciones, como la argentina, en el cual se exime de contracautela cuando el secuestro de una edición ilícita de obras musicales sea requerido por una sociedad autoral o de productores, cuya representatividad haya sido reconocida legalmente...Ello no impide extender la procedencia de dictar una medida cautelar bajo la caución juratoria prestada por una de las asociaciones de gestión colectiva reconocidas legalmente, a otros supuestos, además de los mencionados en el art. 72 bis de la ley 11723, ya que se trata de fianza prestada por personas jurídicas con solvencia presunta, en atención a la índole de las tareas que realizan de recaudación, administración y distribución de fondos originados en la explotación de las obras protegidas de sus asociados, y porque, como mandatarios legales, son “terceros” respecto de los titulares de la propiedad intelectual que representan, por lo que tal caución constituye una de las clases de fianza contempladas en el Código Civil¹².

La contracautela podrá consistir en una fianza (presentación de un fiador solidario); depósito de títulos u obligaciones públicas o bien de montos de dinero que aseguren un importe determinado; prenda sobre bienes muebles (ejemplo vehículos automotores, maquinaria, etc.); hipoteca, etc.

La realidad es que a mayor certeza del derecho que se pretende proteger (ej., obra musical o literaria inscrita en la Dirección del Derecho de Autor) menor rigurosidad en la fianza¹³.

¹² Miguel A. Emery “Propiedad Intelectual Ley 11723”, © Astrea, 1999.

¹³ Miguel Angel Emery, “Propiedad Intelectual Ley 11723”, © Editorial Astrea 1999, pág. 332.

VI. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y LAS LEGISLACIONES NACIONALES

Resulta ilustrativo realizar una recorrida sobre las disposiciones relativas a medidas cautelares en normas internacionales, regionales y nacionales. Como podrá observarse la tendencia es a no limitarlas, sino a establecerlas como principio, aunque se describan puntualmente algunas de las medidas más utilizadas en el ámbito procesal.

Entre las más representativas aparecen las relativas a la suspensión inmediata de la actividad infractora, el secuestro de los materiales y soportes utilizados para cometer la infracción, el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita.

Tal es lo que recogen los textos más recientes de derecho de autor¹⁴.

A. ADPIC

El art. 50 del ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluyendo el resultante integrante de la Ronda Uruguay del GATT)¹⁵ viene a recoger las disposiciones relevantes que en la práctica permiten constatar las infracciones y su neutralización. En el derecho de autor, como hemos visto, existe una tendencia a reafirmar la función preventiva para impedir la explotación ilícita de obras o producciones. Mediante ella se persigue evitar el daño frente a las facilidades que se ofrecen para infringir los derechos de autor.

El art. 50 numeral 1 del Acuerdo, ubicado en la Sección 3: Medidas provisionales, de la Parte III sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, claramente afirma que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

Las autoridades judiciales quedan facultadas a disponer dichas medidas, sin oír a la contraparte, en particular cuando existiere la probabilidad de que cualquier demora pueda

¹⁴ A vía de ejemplo resaltamos el art. 47 de la ley 9739 de Uruguay : “El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, o entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en particular, las siguientes:

- 1) La suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda.
- 2) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.
- 3) El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración”.

¹⁵ El ADPIC constituye uno de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT.

causar un daño irreparable al titular de los derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas (num. 2).

De igual forma, los tribunales quedan facultados a exigir al peticionante que presenten las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el mismo es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger a la persona (física o jurídica) contra quién se pide la medida y evitar abusos (num. 3).

Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, las mismas se le notificarán a ésta luego de hacerse efectivas. La parte afectada podrá dentro de un plazo razonable solicitar la revisión, en cuyo caso el Tribunal decidirá si se modifican, revocan o confirman (num. 4).

Las autoridades encargadas de la ejecución de las medidas provisionales podrán exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate (num. 5)

Las medidas provisionales referidas en los numerales 1 y 2 del art. 50, se revocarán o quedarán sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a la decisión de fondo, no se inicia dentro de un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este plazo fuera mayor (num. 6 del art. 50).

De las medidas provisionales y en frontera en el ADPIC

Otro ejemplo de medidas provisionales de naturaleza cautelar recogido en el Acuerdo de los Trip's o ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio), lo constituyen las normas relativas a disposiciones en frontera. Se trata específicamente de medidas provisionales y en frontera de naturaleza cautelar. Estas medidas constituyen instrumentos tendientes a evitar la producción de ilicitudes o su continuación.

Su finalidad apunta a evitar la circulación de mercancías ilícitas, bloqueando el acceso a soportes o ejemplares ilícitos. Las legislaciones han ido dando forma a estas medidas consagrando disposiciones que recorren un camino similar.

Con respecto a las medidas en frontera las legislaciones nacionales han ido implementado las mismas. La reciente ley uruguaya de enero de 2003 preceptúa que “Cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos en esta ley que tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero. Deberán presentarse todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados. Si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, no se acreditaren haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas”¹⁶.

En igual sentido, la ley dominicana, por su parte en el art. 185 preceptúa:” Cuando el titular de un derecho de autor o un derecho afín, sus causahabientes, quien tenga la representación convencional de cualquiera de ellos o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, tengan motivos válidos para sospechar que se prepara la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho de autor o los derechos afines, podrán solicitar la suspensión del despacho de las mismas para libre circulación. La solicitud se realizará ante la Dirección General de Aduanas o la Procuraduría Fiscal competente. Estas autoridades podrán suspender de oficio el despacho de las mercaderías que presuman ilícitas.

Párrafo I. La Dirección General de Aduanas que ordene la suspensión del despacho de las mercancías, ya sea de oficio, a solicitud del titular o de la Procuraduría Fiscal, tiene la obligación de avisar al solicitante y al importador en un lapso no mayor de cinco (5) días, el plazo durante el cual la suspensión fue concedida, a los fines de que el solicitante interponga la correspondiente demanda al fondo o solicite otras medidas, o sea apoderado un tribunal represivo y de que el propietario, importador o destinatario de las mercancías demande ante la el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales, según el caso, la modificación o revocación de las medidas tomadas.

Párrafo II. El solicitante que haya obtenido las medidas por vía judicial, deberá demandar al fondo en un plazo no mayor de treinta (30) días francos. Si la suspensión ha sido ordenada por la vía administrativa, el plazo para demandar al fondo se disminuirá a diez (10) días francos, prorrogables por otros diez (10) días”.

B. Tratados de la OMPI (1996)

Los Tratados de la OMPI de 1996 también consagran normas sobre Observancia de Derechos. En efecto, los arts. 14 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Toda/Wct) y 23 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Toief/WPPT) expresan que las partes contratantes se comprometen a adoptar , de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. De igual forma se asegurarán que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refieren los Tratados, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

De esta forma, reitera la obligación de los Miembros o Estados de establecer medidas preventivas para disuadir las infracciones. Ello naturalmente determina la consagración de medidas cautelares y provisionales para proteger los derechos de autor.

¹⁶ Redacción dada por el art. 25 de la ley 17.616 .

C. Acuerdos regionales

A nivel regional podemos citar las siguientes previsiones normativas:

a. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México, expresa en el art. 1714, dentro del Capítulo XVII “ Propiedad Intelectual”, que cada una de las Partes garantizará, conforme a lo previsto en dicho artículo y en los Artículos 1715 a 1718, que en su legislación interna se establezcan procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones...”.

b. La Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena del año 1993, establece en su art. 56 que la autoridad nacional competente podrá ordenar las siguientes medidas cautelares: i) El cese inmediato de la actividad ilícita; ii) la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión; iii) la incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

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

D. Legislaciones nacionales

La ley española, en el art. 141 “Medidas cautelares”, reza que en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial:

a. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consagración o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

b. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda.

c. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública. En el caso de los programas de ordenador, se podrá acordar el secuestro de los instrumentos referidos en el artículo 102 párrafo c).

d. El embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el apartado 20 del artículo 25 de esta Ley.

El art. 142 relativo a “Procedimiento”, actualmente derogado, en su numeral 5) rezaba que: “Antes de la resolución o en la misma, el Juez si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante, excluida la personal, para responder de los perjuicios y cosas que se puedan ocasionar”.

En América podemos señalar, a vía de ejemplo,

a. la legislación dominicana la cual prevé que “ En caso de que el titular de cualesquiera de los derechos reconocidos por la presente ley, tenga motivos fundados para temer el desconocimiento de su derecho, o de que puedan desaparecer algunos o todos de los elementos del acto ilícito, podrá solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, una autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero:

1. De los ejemplares de toda obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, reproducidos sin la autorización del titular del respectivo derecho y de los equipos o dispositivos que se hayan utilizado para la comisión del ilícito, así como toda información o documentos de negocios relativos al acto;
2. Del producido de la venta, alquiler o de cualquier otra forma de distribución de ejemplares ilícitos;
3. De los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados; y,
4. De los dispositivos utilizados para desactivar sistemas destinados a impedir o restringir la realización de copias ilícitas, o dirigidos a eludir los mecanismos instalados para impedir o controlar las recepciones o retransmisiones no autorizadas;

Párrafo. El titular afectado podrá también solicitar la suspensión inmediata de la actividad ilegítima, en especial, de la reproducción, distribución, comunicación pública o importación ilícita, según proceda”. (art. 179)

El art. 180 resume las diligencias preliminares de naturaleza cautelar y las medidas típicamente precautorias que pueden tomarse al contactarse hechos o situaciones presuntamente ilícitos. Así, cuando el titular del derecho de autor o de un derecho afín, sus causahabientes, o quien tenga la representación convencional de los mismos, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos, podrá solicitar al juez de primera instancia, previo al inicio de la acción o demanda principal, un auto que ordene la inspección judicial del lugar donde se presume que se estén efectuando actos violatorios a la presente ley o sus reglamentos. Esta inspección también podrá ser ordenada para mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas. El juez hará constar en el mismo auto que, si de la inspección efectuada se constata la presunción grave de cualesquiera actos violatorios a esta ley, o sus reglamentos, se proceda de inmediato al embargo conservatorio o secuestro de todo lo que constituya violación al derecho, y de los aparatos utilizados para cometer tales violaciones, y se ordena al infractor el cese inmediato de la actividad ilícita. El juez podrá ordenar que inspectores de la Unidad de Derecho de Autor estén presentes en dicha inspección, quienes conjuntamente con el ministerial actuante levantarán acta de todo lo ocurrido en la ejecución de la medida.

Cuando en virtud de la realización de la inspección se trabare embargo conservatorio o secuestro, el mismo juez que ordenó la inspección, dictará el levantamiento de la medida, a solicitud de la parte contra quien ha sido ejecutada, si al vencimiento de 30 días francos contados desde su ejecución no se hubiese iniciado la demanda principal para conocer de la violación al derecho.

En cuanto a la contracautela, el art. 184 expresa que el demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza judicatum solvi establecida en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y artículo 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil.

b. La ley de Propiedad Intelectual No. 83 de Ecuador, en la Sección “DE LAS PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES” se remite en cuanto a las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual, a lo dispuesto en la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, salvo las modificaciones establecidas en dicha Sección (art. 305 y ss.).

El art. 306 prevé que el juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en esta Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse. Asimismo, comprobará si el peticionario es titular de los derechos a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en esta Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se incluya en la demanda.

En cuanto a la contracautela el art. 307 prescribe que el juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

En cuanto al tipo de medidas precautorias, con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, se faculta a los jueces a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

- i. El cese inmediato de la actividad ilícita;
- ii. La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y
- iii. Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, 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 retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.

La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador (art. 308).

El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

- i. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
- ii. La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
- iii. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial;
- iv. La inutilización de los bienes u objetos materia de la infracción y, en caso necesario, la destrucción de moldes, planchas, matrices, instrumentos, negativos, plantas o partes de aquellas y demás elementos destinados al empleo de invenciones patentadas, a la impresión de marcas, a la reproducción o comunicación no autorizada, o de aquellos cuyo uso predominante sea facilitar la supresión o neutralización de cualquier medio de protección técnica o de información electrónica y que sirvan predominantemente par actos violatorios de cualquier derecho de propiedad intelectual; y,
- v. Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.(art. 309)

Obviamente, siguiendo la naturaleza cautelar de las medidas, el artículo 311 se encarga de enfatizar que las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada sino hasta después de su ejecución.

El plazo de caducidad de las medidas, para el caso de que no se presente la demanda principal, es de quince días.

El art. 315 contiene una interesante disposición en relación a la negativa injustificada de disponer una medida cautelar dentro de las cuarenta y ocho horas, al señalar que los Jueces serán responsables ante el titular del derecho por los perjuicios causados, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

vi. La ley de Paraguay No. 1328 señala en el art. 160 que “ El juez, a instancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, del titular del respectivo derecho, de su representante o de la entidad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular, las siguientes:

- El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración;
- La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita, según proceda; y,
- El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

Las medidas cautelares previstas en esta disposición no impedirán la adopción de otras contempladas en la legislación ordinaria.

La disposición más interesante, y sobre la cual trabajamos oportunamente en Uruguay con motivo de varios Anteproyectos de Ley, surge del art. 161. En efecto, en él se establece que las medidas cautelares a que se refiere el artículo anterior, “serán acordadas por la autoridad judicial siempre que se acredite la necesidad de la medida o se acompañe un medio de prueba que constituya, por lo menos, una presunción de la violación del derecho que se reclama, sin necesidad de presentar contracautela. La necesidad de la medida o la presunción de la violación del derecho que se reclama, puede surgir también a través de la inspección ocular que, como diligencia preparatoria, disponga el juez en el lugar de la infracción.”

De esta forma, no se exige la necesidad de contracautela.

El plazo de caducidad, para el caso de no presentar la demanda sobre el fondo, se ubica en treinta días consecutivos a partir de la ejecución de la medida cautelar (art. 162).

El art. 63 faculta a la Dirección General de Aduanas, de proceder al decomiso en las fronteras de todos los ejemplares que constituyan infracción a cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, y suspender la libre circulación de tales objetos, cuando los mismos pretendan importarse al territorio de la República.

Las medidas de decomiso no procederán respecto del ejemplar que no tenga carácter comercial y forme parte del equipaje personal.

[Fin del documento]