

ACCIONES DE OBSERVANCIA NEGATIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL EN ECUADOR

NEGATIVE ENFORCEMENT ACTIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN ECUADOR

AS AÇÕES DE OBSERVÂNCIA NEGATIVA DE DIREITOS DE PROPIEDADE INTELLECTUAL NO EQUADOR

*Juan José Arias Delgado**

Recibido: 12/IV/2022

Aceptado: 09/VI/2022

Resumen

A cinco años de la entrada en vigor del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, no se ha resuelto un solo caso de observancia negativa de derechos de propiedad intelectual en vía administrativa ni judicial, razón por la cual continúa siendo una figura sin aplicación práctica dentro de la industria. En esencia, la acción de observancia negativa tiene como fin la emisión de una decisión declarativa por la cual la autoridad determina que un acto no infringe el derecho de un tercero. Esta está presente en legislaciones nacionales de distintos países, aunque no existe un tratado internacional que regule este tipo de procedimientos, ni siquiera a nivel regional en jurisdicciones como la de la Unión Europea. En este sentido, el presente artículo pretende dar algunas pautas a la luz de la legislación y la jurisprudencia comparadas, que permitan comprender de mejor forma esta figura y poner de manifiesto su utilidad de cara a sus posibles aplicaciones en el Ecuador, en el marco de su redacción en el Código.

Palabras clave: Signos distintivos; Derecho de autor; Patentes; Declaración de no infracción; Innovación

Abstract

Five years after the entry into force of the Ecuadorian Organic Code of the Social Knowledge Economy, Creativity

and Innovation, not one case of negative enforcement has been decided either at an administrative nor judicial level that puts into question the practical application of this legal figure within the industry. In essence, the negative enforcement action seeks the issuance of a declaratory judgment from an authority, that an act does not infringe the rights of a third party, such as several internal legislations in different countries already provide; even though no international agreement deals with this subject, not even at a regional level, for instance in jurisdictions such as the European Union. Therefore, this article pursues to provide a few pointers considering foreign legislation and jurisprudence, to allow the better understanding of this legal figure, and set forth its usefulness and possible applications according to Ecuadorian legislation.

Key words: Trademarks; Copyright; Patents; Non-infringement declaration; Innovation

Resumo

Há cinco anos da entrada em vigência do Código Orgânico da Economia Social dos Conhecimentos, Criatividade e Inovação, não se resolveu um só caso de observância negativa de direitos de propriedade intelectual em via administrativa nem judicial, razão pela qual continua

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y candidato a magister en propiedad intelectual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- sede Buenos Aires. Trabajó en el estudio Falconí Puig Abogados, donde llegó a ser Abogado Asociado Senior, especializándose en la gestión de portafolios de propiedad intelectual; y en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales como miembro principal del órgano de apelaciones, donde estuvo a cargo de la resolución en última instancia administrativa de recursos y acciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual y competencia desleal vinculada. Actualmente es abogado en libre ejercicio y su práctica se enfoca en la propiedad intelectual y áreas afines. Correo electrónico: juanjoarias.alfa@gmail.com

Cómo citar este artículo: Arias Delgado, Juan José. 2022. "Acciones de observancia negativa de derechos de propiedad intelectual en Ecuador". Revista de estudios jurídicos Cálamo, N° 17: 131-140.

sendo uma figura sem aplicação prática dentro da indústria. Em essência, a ação de observância negativa tem como fim a emissão de uma decisão declaratória, pela qual a autoridade determina que um ato não infrinja direitos de um terceiro; está presente em várias legislações nacionais de distintos países, ainda que não exista um tratado internacional que regule este tipo de procedimientos, nem sequer a nível regional em jurisdições como a União Europeia. Nesse

sentido, o presente artigo pretende dar algumas pautas à luz da legislação e jurisprudência comparadas, que permitam compreender de melhor forma a figura, e manifestar sua utilidade de cara a suas possíveis aplicações no Equador, no marco de sua redação no Código.

Palavras chave: Sinais de distinção; Direito do autor; Patentes; Declaração de não infração; Inovação

INTRODUCCIÓN

Son varias las legislaciones que prevén alguna forma de procedimiento por el cual se permite solicitar a una autoridad que declare que un acto no es violatorio de los derechos de un tercero, sin la necesidad de que sea el titular del derecho quien reclame por la posible infracción. Esta figura se ha popularizado principalmente en el derecho de patentes, aunque actualmente sea aplicable en otras áreas de la propiedad intelectual, principalmente respecto de infracciones al derecho de autor o a secretos comerciales, industriales e información no divulgada. En el Ecuador, en el año 2016 entró en vigencia el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el cual prevé un tipo de acción por la cual es posible solicitar, de la administración o de un juez, la declaración de que un acto previo, actual o futuro es lícito; es decir, que no infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero, con la excepción de los signos distintivos, que se hallan excluidos expresamente del alcance de este tipo de acciones, a las cuales se denominó “de observancia negativa”. Sin embargo, recién en noviembre del 2020 se dictó el Reglamento de Gestión de los

Conocimientos, el cual reguló la forma cómo debía presentarse y tramitarse este tipo de acciones, no obstante, hasta la fecha no se conoce de la iniciación de ningún trámite de este tipo y, obviamente, tampoco de ninguna resolución relativa a estos procedimientos¹.

Este ensayo realiza una pequeña reseña de las principales legislaciones en las cuales se prevé algún tipo de mecanismo declarativo de no infracción de derechos de propiedad intelectual, así como la forma cómo este ha sido aplicado en la jurisprudencia local, con el objetivo de comprender el alcance dado a la figura y su aplicación, con miras a mejorar el clima de innovación. Posteriormente se hace un análisis de la forma cómo la figura de la observancia negativa está prevista en la legislación ecuatoriana, a fin de predecir los diferentes ámbitos en los cuales podría servir de utilidad. Finalmente, se realiza un análisis comparativo con la legislación y jurisprudencia extranjeras, tendiente a establecer los parámetros y pautas que deberían ser observados al momento de interponer y resolver acciones de este tipo.

LA DECLARACIÓN DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Son algunas las legislaciones que prevén un mecanismo por el cual una autoridad está facultada para decidir si un acto ha infringido o es susceptible

de infringir un derecho de propiedad intelectual de un tercero, mecanismos que han adquirido distintas formas.

¹ De acuerdo con información proporcionada por las direcciones de propiedad industrial y derecho de autor del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a diciembre del 2021.

La legislación francesa, por ejemplo, dispone que cualquier persona que pruebe la existencia de una explotación industrial o de preparativos serios para ella está facultada para invitar al titular de una patente de invención a fin de que se pronuncie respecto de la oponibilidad de su derecho respecto de dicha explotación. Con este objetivo se le debe facilitar una descripción de esta. Y, en caso de que la respuesta sea negativa o de que no exista respuesta en el plazo de tres meses, el interesado puede solicitar a las cortes que emitan una decisión respecto de si la patente constituye o no un obstáculo para la explotación industrial en duda, sin perjuicio de otras acciones que cuestionen la validez de la patente o la infracción del derecho, porque la explotación efectivamente realizada es distinta de la presentada en la descripción entregada al titular del derecho.

Las cortes francesas han decidido que la explotación industrial debe ser entendida como la fabricación de un producto, de modo que la comercialización o la importación de mercancías no se hallan abarcadas dentro del concepto de explotación. En consecuencia, la posibilidad de solicitar un fallo declarativo de no infracción queda limitada a quienes se encuentren fabricando un producto presuntamente susceptible de infringir un derecho de patente o empleando un procedimiento para su fabricación en territorio francés.

La legislación alemana, asimismo, prevé en su legislación civil una figura de aplicación más general, por la cual se permite presentar una demanda para que la autoridad judicial determine la existencia o inexistencia de una relación jurídica entre dos partes, el reconocimiento de un título o que se establezca que este es falso. Esta normativa ha sido aplicada por las cortes alemanas de forma que cualquier interesado pueda solicitar la declaratoria de que un acto no infringe el derecho de propiedad intelectual de un tercero, de manera preventiva.

Cosa similar ocurre en países como Italia u Holanda, donde la ley civil contiene la facultad de las autoridades judiciales para emitir fallos declarativos de la existencia o no de una relación jurídica, en la que se

incluye la posible infracción de derechos de propiedad intelectual.

El Reino Unido, si bien basa su ordenamiento jurídico en el *common law*, prevé en su legislación de patentes de forma expresa la existencia de un medio por el cual se faculta a la corte a declarar que un acto no infringe el derecho de patente de titularidad de un tercero; siempre que la persona interesada haya realizado el acto previo de solicitar al titular del derecho su aprobación de que los actos no son susceptibles de infringir sus derechos, y que este no haya dado respuesta o se haya negado a darla.

En la normativa china, una persona puede presentar una demanda para que se emita un fallo declarativo de no infracción cuando ha recibido una comunicación de alerta de parte del titular de una patente. Como requisito para la presentación de la demanda, se requiere que el interesado haya contestado a la comunicación de alerta para exigir al titular del derecho que inicie una acción por infracción y que este no haya retirado su advertencia ni haya iniciado la acción, en vía administrativa o judicial, en el plazo de dos meses desde que le fuera exigido. La posibilidad de aplicar esta figura al derecho de autor y a otros derechos de propiedad intelectual fue autorizada por la Corte Suprema del Pueblo en el caso *Digital Heaven Information & Technology Co., Ltd. v Nanjing Fiberhome Starrsky Communication Development Co., Ltd.*, bajo los mismos parámetros señalados originalmente en relación con las patentes de invención².

Adicionalmente, China es uno de los pocos territorios donde la declaratoria de no infracción es viable en relación con signos distintivos, como resultado del particular sistema de protección de estos en su territorio. En los países de tradición francesa que han adoptado el sistema atributivo de derechos, el procedimiento de oposición a una solicitud de registro y las medidas de observancia regulares hacen redundante e innecesaria la adopción de un mecanismo de declaratoria previa.

En los Estados Unidos de América, los jueces federales tienen la facultad de otorgar un remedio declarativo

² "Analysing non-infringement declaration litigation in China". Acceso el 7 de abril de 2022. <https://www.managingip.com/article/b113w2jsmw19zf/analysing-non-infringement-declaration-litigation-in-china>

en caso de la existencia de una controversia relativa a la posible infracción de una patente, y el peticionario debe demostrar la existencia de la controversia e imponer en el titular de la patente la carga de la prueba para demostrar la existencia de la infracción.

Según se aprecia, no son pocos los países donde se ha autorizado el uso de instrumentos declarativos de no infracción como mecanismos para prevenir, evitar o remediar un conflicto, principalmente en materia de patentes, aunque no siempre limitado a éstas.

En cualquier caso, uno de los elementos principales que se aprecia de las normativas en las cuales se ha desarrollado la figura del fallo declarativo de no infracción, es la existencia de un conflicto o la inminencia de este, bien sea porque se ha enviado una comunicación de alerta o porque se han solicitado medidas cautelares o se han realizado actos tendientes a impedir la explotación de un derecho de propiedad intelectual. No basta, entonces, la sola sospecha del interesado respecto a conocer si un acto de su parte es susceptible de infringir algún derecho de propiedad intelectual, sino que debe existir una posibilidad real de un conflicto.

Normativas como la francesa o la inglesa prevén que el investigador interesado haya realizado una debida diligencia del panorama de derechos existentes y haya identificado la posibilidad de que sus investigaciones puedan invadir el territorio protegido por un título de patente, en cuyo caso debe tomar la iniciativa de contactar al titular, a fin de verificar con él que, en efecto, el acto realizado o que se pretende realizar sea lícito.

En otras jurisdicciones, la posibilidad de acudir ante las autoridades a fin de solicitar una declaratoria de no infracción surge de haber sido apercibidos, por el titular de un derecho, con una alerta sobre una posible infracción.

Las cortes de los Estados Unidos de América, por ejemplo, han decidido que, en ausencia de una controversia actual, una solicitud de fallo declarativo de no infracción puede ser considerada como un abuso del procedimiento judicial que protege a los titulares de patentes de tener que enfrentar litigios injustificados (Shurn III 2003, 3).

Asimismo, la aplicación de la figura de la declaratoria de no infracción requiere, en algunos territorios, del lapso de un tiempo razonable entre el momento en que las partes han tomado contacto entre ellas, y el inicio del procedimiento de declaratoria, especialmente en aquellos países en que se prevé esta especie de negociación previa privada entre las partes, como sucede en China, Francia y el Reino Unido. En los países donde la acción nace de la recepción de un apercibimiento del titular, como en Alemania, Italia u Holanda, no se prevé que la parte deba esperar plazo alguno desde la recepción de la alerta de la infracción para acudir ante las autoridades.

Finalmente, es indispensable que el posible infractor entregue toda la información relevante que permita a las autoridades evaluar la posible infracción de un derecho mediante su cotejamiento con los documentos de patente, obras protegidas por el derecho de autor, información confidencial, etc., de forma detallada y exhaustiva, pues solamente de esta forma se puede arribar a una decisión adecuada en derecho.

Resulta evidente porque la figura de la declaratoria de no infracción de derechos se desarrolló y encontró mayor utilidad dentro del ámbito de las patentes de invención, si se toma en cuenta que, en esta particular área, las situaciones de combinación y yuxtaposición son propias del proceso de investigación e innovación para la mayoría de industrias, una situación que puede derivar en conflictos por los que el titular de una patente puede considerar infringido su derecho, porque un rival ha hecho empleo de una simple yuxtaposición de elementos tomados del estado de la técnica para producir un objeto equivalente al protegido por su patente (Rangel Ortiz 2011, 182).

En principio, los mecanismos tradicionales de observancia exigían que el titular de la patente deba ventilar la infracción ante las autoridades administrativas o judiciales. Pero existía un vacío cuando dicho titular decidía no acudir a estas instancias, sino limitar su accionar al envío de comunicaciones de alerta o a mecanismos de mercado para obstaculizar el ejercicio industrial o comercial del rival, hecho que se ha visto como capaz de atentar contra el clima de innovación que busca promover la propiedad intelectual.

Desde un punto de vista técnico antes que jurídico –sin dejar de mencionar que los conceptos de novedad y nivel inventivo son, en efecto, nociones jurídicas–, la infracción en materia de patentes parecería ser un asunto sencillo y, de manera general, lo es. Si bien las patentes de invención protegen, precisamente, la tecnología más reciente en los diferentes ámbitos de la ciencia, podría pensarse que este arbitrio dificulta su observancia pues requiere expertos en las áreas más novedosas de la técnica, lo cierto es que los conflictos suelen involucrar patentes con, al menos, algunos años de vigencia y que, tan pronto se divulgan, pueden ser rápidamente comprendidas por las personas versadas en la materia, de manera que se hacen inmediatamente obvias. Es común que, al verse expuestos a una solución técnica nueva e inventiva, los investigadores piensen ¿por qué no se ocurrió a mí eso antes? Asimismo, entonces, la determinación de una posible infracción o de su ausencia, será un hecho que un experto podrá constatar, de manera más o menos simple, siempre que cuente con una adecuada divulgación, tanto del objeto protegido por la patente como del producto o procedimiento que podría considerarse capaz de infringirla.

Ahora bien, existen otros mecanismos diseñados para evitar que una posible superposición con el derecho de un tercero coarte la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de ellos se encuentra en la figura de la licencia obligatoria o compulsoria, contemplada en el artículo 31 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y que prevé la posibilidad de que una persona requiera de la autoridad nacional el otorgamiento de una licencia de una patente, cuando su titular se ha negado a concederla de forma voluntaria. A diferencia de las autorizaciones para uso público no comercial, la licencia obligatoria requiere que el solicitante haya realizado una gestión previa con el titular a fin de obtener una licencia voluntaria de éste, quien debe haberse negado a ella o no haber dado contestación al pedido, hecho que se ve adoptado en algunos de los ordenamientos relativos a las declaratorias de no infracción.

Como signatario del ADPIC, Ecuador también ha previsto en su legislación la figura de la licencia

obligatoria, tanto por la causal de no explotación, como para el caso de dependencia de una invención de la tecnología protegida por la patente de un tercero.

Más recientemente, la figura de la declaratoria de no infracción ha visto una creciente importancia para el derecho de autor, particularmente para la industria musical, en la cual, la libertad de creación de las personas se ve limitada al número finito de notas musicales perceptibles dentro del espectro auditivo humano, y a la combinación armónica de estas para producir una composición musical.

Los conflictos relacionados con la autoría de obras musicales no son nuevos, como recoge el historiador musical y autor Tim English en su libro *Sounds Like Teen Spirit*, en el cual enlista decenas de canciones que, de una u otra manera, suenan de forma similar que otras anteriores de distintos autores. Varios de los casos relatados fueron ventilados en cortes y tribunales, y en número significativo.

Como consecuencia, se necesitó reconocer como coautor de obras musicales nuevas a los creadores de las obras previas, cuando se determinó que existió más que una simple inspiración del autor ulterior. Sin embargo, como se desprende de la propia obra, es difícil encontrar una uniformidad en los criterios por los cuales unas obras se consideraron como trabajos derivativos y otras no, cuando de la simple escucha de las obras enfrentadas, inclusive para oídos entrenados, las semejanzas y coincidencias parecen ser de un mismo rango y, en algunos casos, hasta se aprecian como superiores en obras en que las cortes determinaron ausencia de derivación.

El problema anterior se aprecia también cuando se intenta consensuar en una definición del concepto de plagio, pues según la aplicación sea amplia o estrecha, los autores no han logrado ponerse de acuerdo, ni mucho menos existe algún instrumento jurídico marco que proponga las pautas sobre qué debe entenderse por plagio, hecho que causa especial dificultad en el caso de obras musicales. Desde un punto de vista amplio, el plagio abarcaría varias conductas: la copia servil de una obra previa; la apropiación como propia de una obra ajena y la modificación o transformación

de una obra. Desde un punto de vista más restringido, el plagio se reduce a la imitación fraudulenta o puramente servil (Vega Vega 2018, 37-8).

Las cortes británicas, en cambio, han propuesto un número de factores para determinar si ha existido una apropiación sustancial de la obra de un tercero, es decir, una conducta de plagio. Entre los criterios relevantes se hallan: la calidad y la cantidad de la apropiación, la intención del usuario, si las partes coexisten en un ambiente de competencia, etc. (Frith y Marshall 2004, 84).

Sin embargo, las acciones para la declaratoria de no infracción en la industria musical, aunque todavía

inusuales, han cobrado especial relevancia de forma reciente; por ejemplo, en el caso del cantautor Ed Sheeran, que junto a John McDaid y Steven McCutcheon demandaron a Sami Chokri, quien había solicitado la retención de las regalías generadas por el uso de la canción titulada *Shape of You* por el supuesto plagio de la canción titulada *Oh Why*, interpretada por este.

Si bien las acciones para la declaratoria de no infracción podrían, en teoría, ser aplicables en relación con cualquier otro derecho de propiedad intelectual, las áreas en que se aprecia mayor proyección de su utilidad, y que son las de mayor aplicación en la actualidad, son en materia de patentes y derecho de autor.

LAS ACCIONES DE OBSERVANCIA NEGATIVA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

El tratamiento de las acciones denominadas de observancia negativa en la legislación ecuatoriana se divide entre los procesos judiciales a cargo de los jueces de lo civil y los procedimientos administrativos a cargo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

Una particularidad de la normativa local es que se distinguen dos supuestos de observancia negativa: la verificación de la licitud de un acto y la reprensión por el abuso de un derecho.

La acción de observancia negativa por utilización lícita, tanto en vía administrativa como judicial, guarda similitud con las figuras que habíamos revisado previamente, y faculta a cualquier persona a entablarla con el fin de conocer si un acto previo, actual o futuro es lícito en relación con algún derecho de propiedad intelectual de un tercero, con la única excepción de los signos distintivos.

Resulta interesante analizar la figura tal como consta prevista en la legislación, a partir del hecho de que ni

siquiera exige que el solicitante cumpla con la calidad de ser un interesado legítimo, pues el encabezado de la norma menciona claramente que el legitimado para entablar la acción es cualquier persona. Solo a manera de referencia, se puede hacer una analogía con la acción de nulidad del registro de una marca prevista en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 486), que a diferencia de otras acciones como la de cancelación, otorga la facultad para interponerla a cualquier persona; en consecuencia, resulta interesante analizar qué ha interpretado al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.”³

Sin embargo, la norma sí previene que la acción de observancia negativa por utilización lícita deberá ser

³ Proceso 65-IP-2015, 25.

interpuesta por la persona que ha realizado, se encuentra realizando o pretende realizar el acto cuya licitud cuestiona; pues indica que quien interponga la acción deberá tener la intención de conocer sobre la licitud de *sus* actos, no la de aquellos de un tercero, de modo que al menos debe existir un interés personal del peticionario.

Ahora bien, otro elemento relevante es que la norma prevé expresamente que la interposición de la acción no depende de la existencia de un apercibimiento previo de parte del titular del derecho o de un tercero sobre una posible infracción; sin embargo, el procedimiento a ser observado por el juez o la administración exige que se notifique al titular del derecho, cuando aquel esté reconocido en el Ecuador, sobre la interposición de la acción.

Esta norma se aleja de la práctica observada por otras legislaciones, que prevén, ya sea una negociación privada previa entre las partes o, de plano, la necesidad de un apercibimiento por parte del titular del derecho sobre una posible infracción. Según nuestro criterio, la explicación dada por las cortes estadounidenses del porqué de la necesidad de un acto previo del titular del derecho es necesaria, lógica y coherente. De lo contrario, puede desembocar en un abuso del procedimiento judicial o administrativo, y provocar una sobrecarga innecesaria en el sistema que puede verse motivada por la simple curiosidad del interesado, más aún si se toma en cuenta que, de por sí, el sistema ecuatoriano se ve saturado y sobrepasado por el número de procedimientos en relación con la capacidad para su adecuada atención. Pero también, por otro lado, la ausencia de necesidad de un apercibimiento previo por parte del titular de un derecho, que sin embargo debe ser notificado en caso de que se presente una acción de observancia negativa en relación con un derecho del que es titular, significa un costo imprevisto e indeseado para éste, que, aun cuando decida no intervenir en el procedimiento, no dejará de analizar la fundamentación de la acción y consultar con técnicos y abogados a fin de evaluar su pertinencia.

La acción de observancia negativa por abuso del derecho es una figura que no se aprecia en otras legislaciones, al menos en el sentido con el que aparece la

normativa ecuatoriana, entre las facultades declarativas de jueces y oficinas nacionales, razón por la cual constituye una figura más bien novedosa y propia de la legislación local. Sin embargo, es nuestro criterio que, en parte, precisamente por tratarse de una innovación, aquella presenta más críticas que beneficios aparentes.

La intención de la acción de observancia negativa por abuso del derecho parece ser la de evitar y reprimir el ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual, que incluye la posibilidad de suspensión de medidas cautelares adoptadas o de actos tomados por terceros, a solicitud del titular de un derecho o de una parte interesada. Ya de por sí, en este párrafo se aprecia una falta de claridad respecto del propósito de la acción, pues parece querer englobar múltiples situaciones en un mismo saco.

Las acciones de observancia negativa, es obvio, tienen su génesis en los procedimientos de declaración de no infracción, y tienen como fin prevenir, evitar o solucionar un conflicto entre dos partes. En el caso del ejercicio abusivo de un derecho en perjuicio de un tercero, el conflicto entre las partes ya se ha suscitado, de modo que cualquier acción tendiente a cesar el acto abusivo tendrá más cercanía con cualquier tipo de acción denominada positiva, en contraposición a esta diferenciación que pretende hacer el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

El ejercicio abusivo de cualquier derecho es susceptible de ser reclamado ante las cortes y tribunales en el ámbito civil, y la consecuencia de una acción de este tipo, de encontrarse mérito en ella, será la cesación del acto abusivo, así como la indemnización por los perjuicios causados, de ser el caso. No se requería la implementación de una acción particular para este propósito, pues las leyes existentes ya prevenían esta posibilidad.

Asimismo, si se piensa en la suspensión de medidas cautelares, estas se interponen de acuerdo a un procedimiento reglado ante una autoridad; y, de esta manera, su oposición puede ser realizada dentro del mismo procedimiento. Adicionalmente, una de las causales

por las que la autoridad puede no imponerlas o derogarlas sería el hecho que aquellas puedan suponer un abuso de los derechos del titular, un asunto que debe ser ventilado dentro del mismo ámbito.

En consecuencia, si bien se aprecia la intención del legislador de brindar mecanismos específicos pensados en la prevención del ejercicio abusivo de derechos, es nuestro criterio que la acción de observancia negativa por abuso del derecho presenta inconsistencias que pueden derivar, a su vez, en su ejercicio abusivo por parte de infractores, como mecanismo para evitar la imposición de sanciones o medidas cautelares en su

contra, de suerte que el remedio podría resultar más perjudicial que la enfermedad.

En cualquier circunstancia, la tramitación del proceso por la vía judicial debe seguir el procedimiento sumario previsto de la legislación procesal; en tanto que, por la vía administrativa, el procedimiento está establecido en el propio Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el cual prevé un plazo para que el titular del derecho conteste la acción, así como un término para presentación de pruebas y la realización de una audiencia para presentación de alegatos.

CONCLUSIONES

Las acciones para la declaratoria de no infracción constituyen un mecanismo adecuado para balancear el ejercicio y observancia de los derechos en favor de los usuarios, investigadores e innovadores, cuya finalidad se halla en línea con el interés del derecho de propiedad intelectual de generar un ambiente propicio para la innovación y el desarrollo cultural y tecnológico.

La decisión de los legisladores ecuatorianos de incluir una figura de declaratoria de no infracción en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación da cuenta de su interés de promover las industrias creativas en el país. Sin embargo, la ausencia de acciones presentadas a partir de la vigencia del Código en el año 2016 demuestra que se necesita algo más que leyes innovadoras para generar un ambiente propicio para la innovación o para convertir al Ecuador en un jugador importante dentro de las industrias de la economía del conocimiento. Con todo, la figura prevista en la normativa nacional no se halla exenta de cuestionamientos y críticas, motivo por el cual se hace necesario que ella sea revisada y, por qué no, llevar a cabo modificaciones que la vuelvan más eficiente de cara a un momento en que pueda constituirse como una verdadera herramienta para la innovación.

En primer lugar, se hace necesario que las acciones de observancia negativa se vean precedidas de una alerta

de infracción provista por el titular del derecho, bien sea por su propia iniciativa o a requerimiento del interesado, respecto al uso de la tecnología. No es conveniente proponer medios que sean capaces de crear un estrés adicional en las autoridades judiciales y administrativas sin al menos la amenaza de la existencia de un posible conflicto, pues las medidas preparatorias de investigación del estado de la técnica por parte de un innovador pueden ser llevadas a cabo por agentes especializados en la materia, sin necesidad de involucrar al Estado en este contexto de las circunstancias. Esta situación también presenta una oportunidad para los agentes de propiedad intelectual de incorporar a sus prácticas los estudios detallados para verificar la inexistencia de infracciones, mediante una aproximación técnico-jurídica. Al respecto es preciso indicar que, al menos en la legislación ecuatoriana, una declaratoria de no infracción o uso lícito genera una presunción de hecho en favor del peticionario, vale decir, aquella que puede ser probada en contrario dentro de un procedimiento de observancia regular por parte del titular de un derecho, de manera que la existencia o no de la declaratoria por parte de un ente oficial, o de un analista privado, no modifican el requisito de que quien alega que existe una infracción a su derecho deba demostrarla dentro de un procedimiento.

Por otro lado, la exigencia de algún tipo de interacción previa entre las partes involucradas facilita la

adopción de soluciones extrajudiciales entre ellas, una decisión que también es deseable; ya que aleja a las partes del conflicto, que significa inmiscuir al poder de arbitraje del Estado, de modo que necesariamente se vuelve contencioso un asunto que podría haber sido negociado de manera privada.

Las alternativas en este contexto pueden adoptar alguna de las formas que se han previsto en legislaciones comparadas, tal como la necesidad de la espera de un plazo entre la recepción de la alerta y la presentación de la acción de declaratoria de no infracción, pues en materia de innovación, el tiempo de espera puede ser motivación suficiente para buscar una solución amistosa. O tal vez la exigencia de que la parte que haya recibido el apercibimiento de una posible infracción pueda contestarlo solicitando al titular del derecho que retire su advertencia, bajo prevención de que, de no hacerlo, se podrá acudir a la administración para que zanje la disputa.

Otra alternativa sería que se exija al titular del derecho que sea él quien dé inicio al proceso de observancia dentro de un plazo luego de haber remitido su comunicación de alerta o de haber recibido un pedido del investigador respecto de la licitud de sus actos, a cuyo vencimiento se facultaría para dar inicio a la acción de observancia pertinente.

La existencia de una amenaza que penda indefinidamente sobre el emprendimiento de una persona no beneficia a la innovación ni a la producción y creación de bienes intelectuales; por lo tanto, no será deseable que el titular de un derecho pueda permanecer eternamente en estado de posible reprensión por parte de un tercero. De ahí que la ausencia de presentación de una acción formal de infracción en un tiempo prudente facultaría a la parte amenazada para acudir ante la autoridad, con la justa expectativa de que sea esta quien la libere de la duda sobre la licitud de los actos y permita el progreso de la empresa en un ambiente adecuado de tranquilidad.

Por otro lado, la existencia de un marco establecido por los intercambios entre las partes facilitaría el trabajo estatal, pues se actuaría dentro del contexto

específico de una infracción puntual. De la forma como actualmente se halla prevista la figura de la acción por observancia negativa de utilización lícita, aquella puede ser enfocada desde un punto de vista completamente amplio, de manera que se dificulte la labor del examinador.

En efecto, este deberá dirigir su análisis hacia innumerables situaciones hipotéticas, si se toma en cuenta que las invenciones suelen ser protegidas en diversas configuraciones y realizaciones, cada una de las cuales, con sus respectivas variables, requeriría de un análisis particular que podría volver interminable el trabajo de las oficinas o los jueces.

Esta situación también beneficiaría la carga de la prueba que recae sobre el peticionario, pues aquella estará enfocada en los términos en los que el titular de la patente ha considerado que existiría una infracción sobre su derecho. Bajo el supuesto previsto en la normativa ecuatoriana, al menos respecto al derecho de patentes, el peticionario estará obligado a demostrar cómo sus actos no constituyen infracción ninguna, respecto de cada una de las modalidades o realizaciones previstas por un documento de patente, en lugar de enfocarse exclusivamente en el ámbito en el que el titular ha individualizado la posible infracción, un procedimiento más simple que abarata el costo del litigio.

Finalmente, la acción de observancia negativa por abuso del derecho aparece como poco desarrollada y de difícil aplicación, pues el ámbito al que es aplicable no se define claramente dentro de la norma. Si bien se comprende el sentido que el legislador tuvo al momento de incluir esta figura en la legislación como medio para prevenir el abuso de derechos por parte de sus titulares, el ordenamiento jurídico ya prevé que el ejercicio abusivo de cualquier derecho da lugar al ejercicio de mecanismos legales para cesarlo y repararlo, de manera que no se encuentra mayor utilidad en la figura particular que consta en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, razón por la cual, no se debe descartar su reingeniería total, o de plano su eliminación al interior de la normativa.

BIBLIOGRAFÍA

- European Patent Academy. “Declarations of non-infringement and compulsory licenses”. Acceso el 7 de abril de 2022. https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/NonInfringement.pdf
- Frith, Simon y Lee Marshall (Ed.). 2004. *Music and Copyright*. Nueva York: Routledge.
- García Paredes, Luis Alfredo. 2018. “La Observancia de los derechos de propiedad intelectual en la legislación ecuatoriana. Análisis con referencia especial al ámbito de los derechos de autor”. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Rangel Ortiz, Horacio. 2011. *La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
- Sag, Matthew y Jake Haskell. 2018. “Defense Against the Dark Arts of Copyright Trolling”. *Iowa Law Review* 571. Acceso el 7 de abril de 2022. <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-2/defense-against-the-dark-arts-of-copyright-trolling/>
- Shurn III, Peter J. 2003. “Using Declaratory Judgements Offensively in Patent Cases-DJ Jive”. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 1: 1-18. <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=ripl>
- Vega Vega, José Antonio. 2018. *El plagio como infracción de los derechos de autor*. Madrid: Editorial Reus.

Normativa y jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 65-IP-2015, 15 de octubre de 2015.