

LINEAMIENTO 009

PARA: DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

DE: Alexander Sánchez Pérez
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ASUNTO: Control de convencionalidad andino aplicado a medidas cautelares en asuntos de propiedad industrial. Integración normativa de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones y el derecho interno colombiano en punto a determinar: i) los presupuestos para la imposición de una medida cautelar innominada en asuntos de propiedad industrial; ii) la pérdida de eficacia de la medida cautelar anticipada si no se formula la demanda dentro del plazo legalmente definido; iii) la tipología de las medidas cautelares innominadas y su aplicación; y iv) medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales

FECHA: 14 de noviembre del 2024

El Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de las facultades de dirección que le confiere el artículo 21 del Decreto 4886 de 2011, esto es, «coordinar, dirigir y asignar a los funcionarios que adelantarán la práctica de pruebas, las audiencias y diligencias a lo largo de las actuaciones y procesos», procede a impartir el presente lineamiento con el fin de garantizar un adecuado y plausible ejercicio de las funciones jurisdiccionales al interior de la Delegatura que preside, otorgadas por el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 116 de la Constitución Política, en materia de medidas cautelares innominadas en asuntos de propiedad industrial.

El lineamiento aquí descrito nace como resultado de la revisión rigurosa de las posturas adoptadas por esta Delegatura en ejercicio de las funciones jurisdiccionales en materia de medidas cautelares en acciones de propiedad industrial y la finalidad consiste en: **i)** fijar los criterios jurídicos que permitan integrar los requisitos para decretar una medida cautelar innominada en procesos declarativos de propiedad industrial, de conformidad con el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; **ii)** identificar, a la luz de la normativa andina y nacional, la pérdida de eficacia de la medida cautelar por ausencia de formulación de demanda dentro del plazo legal; **iii)** señalar la tipología de las medidas cautelares innominadas y su aplicación a productos y medios de la

† Para la construcción del presente lineamiento se tuvo en cuenta el insumo suministrado por el contratista Hugo Alejandro Sánchez y la corrección de estilo efectuada por Hugo Alberto Marín (contrato 2309 del 2024).

infracción; y **iv)** analizar los presupuestos de las medidas cautelares anticipadas en el curso de las pruebas extraprocesales.

Previamente a abordar los temas anotados, se hará un breve estudio sobre la relevancia de las decisiones de la Comunidad Andina en el derecho interno y su interpretación por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.

Análisis preliminar: la relevancia de las decisiones de la Comunidad Andina en el derecho interno y su interpretación por la jurisprudencia constitucional

Sobre este aspecto conviene recordar que Colombia suscribió el 26 de mayo de 1969 junto a Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, el Acuerdo o Pacto Subregional Andino - Acuerdo de Cartagena-, que incluyó la configuración de su estructura a partir de dos órganos, la Comisión y la Junta², siendo la primera el órgano máximo del Acuerdo, con la competencia de expedir decisiones sobre marcas, patentes, licencias y regalías, entre otros temas³.

El Acuerdo mencionado fue aprobado en Colombia a través del artículo 1º de la Ley 8 de 1973; por su lado, el artículo 2, inciso 2 *ejusdem* estableció que las decisiones de la Comisión, la Junta y otros organismos que i) desarrollen el Acuerdo, ii) no modifiquen la legislación existente, o iii) no requieran intervención del Legislador, podrían ser implementadas por el Gobierno Nacional. A su turno, el inciso 3 del mismo artículo dispuso que, en los casos en que dichas decisiones i) regulen materias de competencia del Legislador, ii) modifiquen la legislación vigente, o iii) el Gobierno no tenga facultades legales previas para hacerlo, debían ser sometidas al Congreso para su aprobación y posterior entrada en vigor.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de febrero de 1975⁴, declaró la inexecutable de los incisos 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 8 de 1973, al considerar que los países signatarios del Pacto confirmaron poder regulatorio a órganos comunitarios, y que la aplicación interna de las disposiciones proferidas en ejercicio de tal facultad no fue sometida, por regla general, a acto alguno. Agregó que, además del Pacto y sus posibles modificaciones, existía un derecho derivado integrado por las decisiones de la Comisión, que regía en el derecho interno por mérito propio.

A continuación, mediante el Tratado suscrito el 28 de mayo de 1979, aprobado por la Ley 17 de 1980, los países miembros crearon el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual estableció, entre otras cosas, que el ordenamiento jurídico del Acuerdo está integrado por el Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales. En cuanto a las decisiones, precisó que eran directamente aplicables en los Estados miembros a partir de su

² Artículo 5º

³ Artículos 6º y 7º

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia de 27 de febrero de 1975. M.P. José Gabriel de la Vega. Gaceta Judicial números 2393-2394, pp. 29 a 36.

publicación, salvo que se indicara otra fecha o que, por expresa previsión, se requiriera de una incorporación particular.

En vigencia de la Constitución Política de 1991, se suscribió el 10 de marzo de 1996 por los países miembros el «Protocolo modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino», que, entre otros aspectos, reiteró que la voluntad de los países miembros se expresa mediante decisiones, y que entre sus funciones se incluye formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina.

Este protocolo fue aprobado por medio de la Ley 323 de 1996 y analizado en sede de constitucionalidad por la sentencia C-231 de 1997⁵, que lo consideró armónico con el Estatuto Superior. La Corte Constitucional aclaró que, aunque algunas disposiciones del derecho comunitario, como las decisiones, no están sometidas al control de constitucionalidad debido a que se prevé un proceso de adopción diferente al de los Tratados, estas no pueden contradecir los principios fundantes del Estado constitucional, democrático y de derecho. Además, destacó que, como parte del ordenamiento comunitario andino, las decisiones que establecen derechos secundarios se aplican directamente y tienen prevalencia sobre las normas locales.

Seguidamente, los países integrantes de la Comunidad suscribieron el «Protocolo modificador del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena» de fecha 28 de mayo de 1996. En este instrumento se incluyó dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad, además de las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, aquellas proferidas por el Consejo Andino de Ministros, las cuales obligaban a los países desde su aprobación y eran directamente aplicables a partir de su publicación, salvo disposición en contrario. Su incorporación se efectuó por medio de la Ley 457 de 1998, estudiada en sede de constitucionalidad mediante sentencia C-227 de 1999⁶, que lo consideró consonante con la Constitución Política.

El 17 de octubre de 1998, la Comunidad Andina suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena «Compromiso de la Comunidad Andina por la democracia», aprobado mediante la Ley 846 de 2003 y revisado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-644 de 2004⁷, en la que destacó que los procesos de integración no pueden desconocer los presupuestos esenciales que fundan el Estado colombiano, a partir de la decisión del constituyente primario, y que se remiten al principio de soberanía popular, el principio democrático y los demás valores y principios que inspiran al Estado constitucional, democrático y de derecho.

⁵ Corte Constitucional, sentencia C-231 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

⁶ Corte Constitucional, sentencia C-227 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

⁷ Corte Constitucional, sentencia C- 644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Del anterior recuento, se destacan los siguientes aspectos: i) el Estado colombiano al celebrar tratados o convenios con otros Estados y con entidades de derecho internacional incluye la posibilidad de transferir parcialmente algunas atribuciones a órganos supranacionales para regular ciertas materias según sus instrumentos fundacionales y modificaciones, con el objeto de promover la integración regional, siempre que se respete la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; ii) como lo ha referido la jurisprudencia constitucional⁸, el sistema normativo de la Comunidad Andina se compone de un derecho primario, formado por los tratados, pactos y sus modificaciones, y por un derecho secundario, que incluye las decisiones de órganos comunitarios como la Comisión de la Comunidad Andina. Estas últimas, no necesitan un acto formal para ser aplicadas internamente en los países miembros, por lo que, en principio, tienen un efecto vinculante y se aplican de manera directa y prevalente.

Ahora, frente a los efectos del derecho comunitario Andino sobre el derecho nacional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado lo siguiente:

En la sentencia C-228 de 1995⁹, concerniente al control de constitucionalidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993 sobre el derecho a la «reserva de nombre», por desconocimiento de la competencia de los órganos de la Comunidad Andina de regular todo lo relacionado con el régimen de propiedad industrial, se precisó que, en principio, el derecho comunitario goza de preeminencia o preferencia sobre el derecho interno y su aplicación es directa; no obstante, recordó que el legislador interno puede regular materias de acuerdo con el principio de «complemento indispensable» para la correcta aplicación de las normas comunitarias, tal como lo ha referido el Tribunal de Justicia Andino.

Este criterio fue reiterado en la sentencia C-155 de 1998¹⁰, cuando la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la Ley 397 de 1997 por no ajustarse a la Decisión 351 de 1993 sobre el derecho renunciante a los derechos patrimoniales de autor. En esta decisión la Corte reafirmó la preeminencia del derecho supranacional y el principio de «complemento indispensable» antes referido.

Por su lado, en la Sentencia C-256 de 1998¹¹, la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 83 de 1925, cuestionado por presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena, concluyó que: i) el derecho comunitario y los tratados de integración no forman parte del bloque de constitucionalidad, ya que se centran en aspectos económicos y técnicos, no en derechos humanos; ii) el derecho comunitario no tiene estatus constitucional ni se encuentra en una posición intermedia; iii) los tratados se incorporan mediante ley ordinaria, y el control de constitucionalidad no implica una confrontación directa con el derecho comunitario; iv) el derecho comunitario tiene prevalencia

⁸ Corte Constitucional, sentencia C-234 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

⁹ Corte Constitucional, sentencia C-228 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

¹⁰ Corte Constitucional, sentencia C-155 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

¹¹ Corte Constitucional, sentencia C-256 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

y aplicación directa, lo que significa que, en caso de conflicto con normas nacionales, la norma supranacional prevalece —aunque no deroga la norma nacional—, situación que deberá resolverse por los jueces y aplicadores de los casos concretos, mas no mediante el juicio abstracto de constitucionalidad.

En la sentencia C-1490 de 2000¹², la Corte Constitucional reconoció que, de manera excepcional, ciertas normas del derecho comunitario pueden formar parte del bloque de constitucionalidad si estas regulan derechos fundamentales. Por ello, la Decisión 351 de 1993 sobre derechos de autor fue incluida en dicho bloque, similar a lo que se determinó en la sentencia C-155 de 1998 para la faceta moral de tales derechos; sin embargo, en la sentencia C-1118 de 2005¹³ se precisó que esta inclusión no se extendía a la regulación de la faceta patrimonial de los derechos de autor.

Del relato jurisprudencial explicado, se pueden destacar los siguientes aspectos: i) el derecho comunitario, bien sea originario o derivado, por regla general no forma parte del bloque de constitucionalidad; ii) la Corte Constitucional, en principio, no tiene la competencia para revisar la conformidad de las disposiciones comunitarias con la Constitución Política ni determinar sus límites y alcance; iii) con ocasión del proceso de integración de Colombia con la Comunidad Andina, el derecho derivado emitido por la Comisión Andina de Naciones tiene vigencia desde su publicación; no obstante, el legislador puede regular materias de acuerdo con el principio de «complemento indispensable» para la correcta aplicación de las normas comunitarias; iv) en caso de conflicto entre el derecho comunitario andino y el derecho nacional, el primero tiene efectos directos y prevalece sobre el segundo; no obstante, esto no implica la derogación o invalidación automática de las normas nacionales afectadas, cuestión que deberá ser armonizada por el operador jurídico correspondiente.

I) La integración normativa de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones y el derecho interno colombiano en punto a determinar los presupuestos para la imposición de una medida cautelar innominada en asuntos de propiedad industrial

Las medidas cautelares han sido concebidas como aquellos mecanismos procesales que permiten al juez tomar las acciones necesarias para asegurar la protección de un derecho material o su defensa durante el trámite de un proceso judicial. Estas medidas son esencialmente instrumentales y provisionales en cuanto a su vigencia, y están diseñadas para garantizar la efectividad de los derechos, bien sean legales o convencionales, evitar cambios en situaciones de hecho o derecho, y, de este modo, asegurar la eficacia de las decisiones judiciales futuras.

En términos más precisos, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que «las medidas cautelares están concebidas como la

¹² Corte Constitucional, sentencia C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz

¹³ Corte Constitucional, sentencia C-1118 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

herramienta procesal a través de la cual se pretende asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sean personales o patrimoniales, en este último evento propenden por la conservación del patrimonio del obligado de llegar a salir avante las pretensiones, conjurando así los eventuales efectos nocivos que pueden acaecer ante la demora de los juicios»¹⁴.

La doctrina menciona que «es comprensible que entre la formulación de una demanda y la sentencia transcurra un tiempo en el que se agotan diferentes etapas propias del proceso, y que, por lo tanto, durante este tiempo la parte que acude ante la autoridad en procura de salvaguardar sus derechos sienta que cada día que pasa sin que se adopte una decisión de fondo el derecho reclamado se vea cada vez más afectado; justamente, la institución de las medidas cautelares busca minimizar los efectos nocivos que se pueden generar con el paso del tiempo y, a su vez, recuperar la confianza en el ciudadano frente a la administración de justicia»¹⁵.

Ahora, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso confiere a la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia jurisdiccional para conocer de los procesos relacionados con infracciones a los derechos de propiedad industrial, a través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, siendo esta dependencia la encargada de resolver las solicitudes de medidas cautelares innominadas que se requieran en aquellos asuntos que se vayan a iniciar o se inicien en temas de esta índole.

Sobre el particular, el artículo 590 del Código General del Proceso determina que, de manera excepcional, se pueden decretar medidas de carácter innominado cuando se establezca de las pretensiones de la demanda y del acervo probatorio aportado que es imperativo: (i) proteger el derecho en litigio; (ii) impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma; (iii) prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de una pretensión.

Una vez verificado lo anterior, para su decreto se deberán valorar los siguientes **presupuestos de generales o habilitantes**: i) la legitimación o interés para actuar de las partes; ii) la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho; iii) la apariencia de buen derecho; y si considera procedente la medida, se valorarán (iv) los **parámetros específicos o de medición** a través de los cuales se fija el alcance y límites de la cautela, esto es, necesidad, efectividad y proporcionalidad.

Por su lado, el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina —Régimen Común Sobre la Propiedad Industrial— precisa que «quien inicie o vaya a iniciar una acción

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de mayo del 2018, rad.2013-02466-00, M.P. Margarita Cabello Blanco.

¹⁵ Manuel Guerrero Gaitán, «La propiedad industrial. Teoría y práctica», Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2023, p. 390.

por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio».

Así las cosas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho de propiedad industrial cuenta con la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares para impedir la infracción de sus derechos de propiedad industrial. Es así como, de conformidad con lo previsto en el artículo 247 de la norma mencionada, las medidas cautelares en materia de infracción a derechos de propiedad industrial están sujetas a las siguientes reglas:

Artículo 247. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar¹⁶, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

A partir del contenido de la disposición en cita, se desprende que la prosperidad de las medidas cautelares depende de la acreditación de los siguientes presupuestos generales: **i)** legitimación en la causa por activa¹⁷; **ii)** existencia del derecho infringido; **iii)** presentación de pruebas que permitan inferir razonablemente la comisión de la infracción y su inminencia.

¹⁶ La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC ha manifestado que «[...] El régimen de propiedad industrial en materia de marcas funda el sistema de obtención de derechos mediante el mecanismo de atribución, esto es, el derecho subjetivo tiene su génesis en cabeza de su titular a través del reconocimiento que se realiza mediante el acto formal de registro por parte de la autoridad competente, lo cual tiene respaldo en el artículo 154 de la Decisión 486 del 2000. // Ahora, si bien el derecho nace de manera vinculante y definitiva con el acto de registro, el mismo puede sufrir vicisitudes o variaciones durante el transcurso de su vigencia, lo que conduce inexorablemente al juez a verificar el estado actual del derecho. Para tal efecto, la forma más idónea de probar la vigencia y alcance de aquel, así como la calidad de titular respecto de una marca —sin que esto implique una limitación al principio de libertad probatoria que rige esta actuación— es la certificación emitida por el organismo registral, pues este documento da cuenta de la actualidad de un derecho marcarío. Sin embargo, de no aportarse la certificación, la actualidad puede verificarse a través de la presencia de otras pruebas que le permitan al juez -en este estado primigenio y preliminar del derecho- constatar la actualidad del derecho que aduce tener el demandante al momento de solicitar la medida cautelar. Esto por cuanto el despacho reconoce que la ley no contempla tarifa legal alguna para probar su estado de vigencia, así que se tienen por válidos otros medios de prueba que el demandante considere útiles, pertinentes y conducentes para probar esta circunstancia» (SIC, autos del 2024: 137342, 53620, 135229, 134460, 130989, 126651, 120174, 121154, 110001, 113759).

¹⁷ Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC. Auto 51997 del 5 de diciembre de 2014, rad. 14265922: «[...]Es claro que el documento materia de análisis no ofrece certeza sobre la vigencia del derecho ni de su actual titularidad, pues que, si bien da cuenta de que, al momento inicial de la concesión del registro, existieron esos derechos de propiedad industrial en las condiciones allí señaladas, nada informan sobre su vigencia y estado actual, de manera que incluso para el momento de la presentación de la solicitud que ahora se resuelve es posible que ese derecho tenga afectaciones, nuevos titulares, entre otras hipótesis. Tan cierta es esa conclusión, que el mismo documento remite a otro tipo de documentos cuando se quiera establecer la titularidad y vigencia, razones suficientes para negar la solicitud de medidas cautelares».

El artículo en comento determina, igualmente, que la autoridad nacional competente podrá exigir que el solicitante proporcione una caución o garantía adecuada antes de que se ordene la medida cautelar, al tanto que, si la medida cautelar se solicita para productos específicos, el solicitante deberá proporcionar información y una descripción detallada y precisa para identificar los productos presuntamente infractores¹⁸.

A su turno, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, «la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez [...] **reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora)**»¹⁹ (se destaca). Estos elementos de juicio, que deben concurrir de manera estricta, son esenciales para determinar la procedencia de la medida cautelar y han sido igualmente acogidos por la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá²⁰.

Dado lo anterior y considerando la coexistencia de dos cuerpos normativos que regulan los requisitos para la imposición de las medidas cautelares innominadas en materia de propiedad industrial —el artículo 590 del C.G.P. y artículo 247 de la Decisión 486 de 2000—, así como el criterio adicional establecido por el Tribunal Andino de Justicia en relación con el denominado «*periculum in mora*», se destaca que, según la jurisprudencia constitucional, el derecho comunitario, en términos generales, prevalece y se aplica de manera directa sobre el derecho nacional.

No obstante, en caso de conflicto con normas nacionales, la norma supranacional tiene prioridad, aunque no deroga la normativa nacional, situación que deberá ser resuelta por los jueces y operadores en los casos concretos.

Ahora, conforme al principio «**complemento indispensable**», si bien, en el sistema de fuentes se debe privilegiar el ordenamiento andino, en virtud de este mecanismo, se admite

¹⁸ La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a estos presupuestos ha señalado lo siguiente: «[...] como se puede apreciar, son tres los presupuestos que deben ser acreditados para efectos de hacer viable el decreto de una medida cautelar en esta clase de actuaciones, a saber: i) la existencia del derecho de propiedad industrial supuestamente vulnerado, lo cual se traduce en un privilegio de uso y explotación comercial respecto del mismo, que debe existir jurídicamente para la época en que pide la medida, aspecto que es de primigenia importancia dado que ‘si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar’, ii) la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad de titular del derecho cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de propiedad industrial que se considere infringido, y iii) que el interesado presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser cumplida por quien solicita la medida a su favor» (SIC, auto 53330, 2014).

¹⁹ Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial, rad. 04-IP-2013 —correspondiente a los artículos 238, 241, 243, 245, 246, 247, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio de los artículos 155, 267 y 268 de la misma Decisión—.

²⁰ Al respecto, ver, entre otros: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, auto del 21 de marzo de 2023, M.P. Luis Roberto Suárez González, rad. 2022-39368-01; auto del 9 de diciembre de 2022, M.P. Jaime Chavarro Mahecha, rad. 2022-81689-01; auto de 23 de junio de 2020; M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, rad. -2020-00832-00.

la posibilidad de que la legislación nacional de los Estados miembros complemente las normas y decisiones del derecho comunitario andino para garantizar una aplicación plena efectiva, integral y uniforme de estas. En ese orden, las leyes nacionales pueden abordar aspectos necesarios para la implementación de las normas comunitarias, siempre y cuando no contradigan ni menoscaben el derecho comunitario.

Del análisis conjunto de las disposiciones anotadas se advierte que, tanto el artículo 590 del Código General del Proceso como el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, exigen que el solicitante demuestre la legitimación para actuar, es decir, que tenga un interés legítimo y relevante en el proceso. Así mismo, ambos artículos requieren que se demuestre la existencia de un derecho que ha sido vulnerado o está siendo amenazado. Esto implica que el solicitante debe probar que su derecho ha sido, está siendo o aparece inminente que podría ser afectado de alguna manera; no obstante, el Código General del Proceso incluye criterios adicionales para decretar la cautela requerida, como la apariencia de buen derecho y parámetros de medición como la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, lo que garantiza una valoración más profunda y objetiva de la solicitud y evita que resulte desproporcionada respecto al daño que se intenta prevenir.

En ese sentido, aunque ambos universos normativos comparten algunos requisitos, el Código General del Proceso establece criterios adicionales para evaluar la procedencia de tales medidas. Esto proporciona un análisis más completo y riguroso en comparación con la normativa Andina, aspecto que, lejos de desconocerla o contradecirla, la complementa y permite una aplicación uniforme y efectiva de estas disposiciones procesales, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de derechos, evitar cambios indebidos en situaciones de hecho o de derecho similares, y asegurar la efectividad del derecho sustancial.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, para determinar la procedencia de una medida cautelar, quien la solicite también debe demostrar la existencia de un riesgo que podría comprometer la efectividad de la sentencia de mérito debido al retraso en su pronunciamiento (*periculum in mora*).

Con fundamento en lo anterior, esta Delegatura considera importante indicar que, para la adecuada comprensión de la regulación de las cautelas innominadas en procesos por violación a las normas relativas a la propiedad industrial, y en el marco de las competencias que le fueron asignadas como juez de la causa para resolver este tipo de asuntos, es necesario llevar a cabo una interpretación hermenéutica que permita integrar estas normas conforme al principio «complemento indispensable» referido anteriormente.

En consecuencia, para decretar cualquier tipo de cautela relacionada con infracciones a los derechos de propiedad industrial, y teniendo en consideración que los requisitos definidos en el art. 247 de la Decisión 486 de 2000 coinciden con los contenidos en el artículo 590 del Código General del Proceso, el juez deberá acogerse a las reglas definidas en dichas

9

normas. Además, deberá verificar la existencia del riesgo que podría comprometer la efectividad de la sentencia de mérito debido al retraso en su pronunciamiento (*periculum in mora*), conforme a la interpretación efectuada por Tribunal Andino de Justicia.

Lineamiento 1

En el análisis de las medidas cautelares innominadas en procesos declarativos relacionados con infracciones a los derechos de propiedad industrial, **se deberán tener en cuenta** los criterios establecidos en el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso para la imposición de dichas medidas, esto es, los **presupuestos generales o habilitantes** i) la legitimación o interés para actuar de las partes; ii) la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*); iii) la verificación de la existencia de un riesgo que podría comprometer la efectividad de la sentencia de mérito debido al retraso en su pronunciamiento (*periculum in mora*), conforme los precedentes del Tribunal Andino de Justicia; iv) la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho; y si considera procedente la medida, (v) aplicar los **parámetros específicos o de medición** a través de los cuales se fija el alcance y límites de la cautela, esto es, necesidad, efectividad y proporcionalidad.

II. La pérdida de eficacia de una medida cautelar anticipada por ausencia de formulación de la demanda en el plazo legal

El ordenamiento andino y el ordenamiento interno prevén la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares sin necesidad de presentar concomitantemente una demanda; por tanto, en asuntos relacionados con la trasgresión de derechos de propiedad industrial (CGP, art. 23 y Decisión 486 de 2000) es posible imponer cautelas de manera anticipada, con la condición de que la demanda se presente en un determinado plazo.

En relación con la pérdida de eficacia de la cautela impuesta, se observa una antinomia normativa por vía remisiva²¹; el inciso segundo del artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 establece que, «salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los **diez (10) días siguientes contados desde la ejecución de la medida**», mientras que el inciso final del artículo 23 del C.G.P., establece que, una vez practicada la medida cautelar, el solicitante tiene un **plazo de veinte (20) días** para presentar la demanda correspondiente.

El análisis comparativo entre la norma andina y la normativa interna plantea los siguientes problemas jurídicos: ¿es aplicable el plazo previsto en el artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 -10 días-, o el plazo consignado en el inciso final del artículo 23 del C.G.P., -20 días-

²¹ La antinomia no surge espontáneamente del texto normativo, sino de la remisión que hace a otro ordenamiento (el interno).

para presentar la demanda?; ¿desde qué momento se comienza a contabilizar el anterior plazo para que opere la pérdida de eficacia de la medida cautelar? y, finalmente, ¿es posible aplicar la sanción procesal de desistimiento tácito a la parte que no ejecuta o no notifica al demandado la medida cautelar?

En cuanto al primer problema jurídico - **¿es aplicable el plazo señalado en el artículo 248 de la Decisión 486 de 2000, o el establecido en el inciso final del artículo 23 del C.G.P. para la presentación de la demanda? -**

De la lectura conjunta de las dos disposiciones se advierten los siguientes puntos de convergencia: i) ambas normas establecen que, si la demanda no se presenta dentro de un plazo, tras la ejecución o práctica de una medida cautelar, aquella pierde vigencia y los efectos que pudo haber generado se extinguen; ii) tanto el artículo 248 de la Decisión 486, como el inciso final del artículo 23 del CGP, refieren que, **salvo norma que disponga lo contrario**, las disposiciones son aplicables; no obstante, en la regulación andina se alude a una norma interna de un país miembro de la Comunidad. Esto confiere una priorización en el sistema de fuentes en beneficio de la legislación interna, con lo que predomina la aplicación de la normativa nacional por expresa disposición del precepto andino; iii) en ambos casos, la inoportuna presentación de la demanda o la acción por infracción en el plazo estipulado conduce a una sanción procesal, esto es la pérdida de eficacia de la medida cautelar.

Respecto a las divergencias encontradas, se destacan las siguientes: i) el artículo 248 de la Decisión establece un plazo de diez (10) días para iniciar la acción de infracción, mientras que el artículo 23 del CGP otorga un plazo de veinte (20) días para presentar la demanda correspondiente. Esto puede implicar diferencias significativas frente a la garantía del debido proceso; ii) en el artículo 248, la medida cautelar queda sin efecto «de pleno derecho», mientras que en el artículo 23 la medida será levantada «inmediatamente» si no se presenta la demanda, lo que implica que, a pesar de la utilización de conceptos aparentemente diferentes, en ambos casos la medida cautelar pierde su validez automáticamente, sin necesidad de un procedimiento judicial adicional.

Como puede apreciarse, sin dificultad, ambas disposiciones buscan equilibrar la urgencia y la protección de derechos en el trámite judicial al establecer plazos preclusivos y perentorios para que el solicitante presente la demanda o la acción de infracción relacionada con las medidas cautelares impuestas; sin embargo, la diferencia en los plazos —10 y 20 días, respectivamente— puede conducir a situaciones difíciles en las que la parte interesada se beneficie o se perjudique dependiendo de la norma aplicable, lo que podría pugnar con la garantía del debido proceso en la actuación judicial y con la seguridad jurídica.

En efecto, según se indicó, el artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 establece que, «salvo norma interna en contrario», toda medida cautelar ejecutada sin la intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si no se formula la acción de infracción dentro del plazo estipulado. Por tanto, esta Delegatura considera que, habida cuenta de que la

normativa andina concede un margen de aplicación a la legislación nacional, en los casos en que se haya decretado una medida cautelar anticipada **se debe tener en cuenta el plazo del inciso final del artículo 23 del Código General del Proceso, que establece un término de veinte (20) días contados a partir de la práctica de la medida cautelar para que el solicitante presente la demanda correspondiente**, so pena de que la cautela sea levantada inmediatamente.

Con esta intelección hermenéutica y con fundamento en el principio del «complemento indispensable», se pretende garantizar la coherencia normativa y la claridad en los procedimientos a fin de evitar confusiones y salvaguardar el debido proceso de los sujetos procesales.

A continuación, se trae a cuento algunos precedentes importantes relacionados con el plazo de los veinte (20) días para la presentación de la demanda tras la práctica de medidas cautelares:

La Corte Suprema de Justicia, en varias decisiones, ha destacado la importancia del plazo preclusivo de 20 días para la presentación de la demanda después de la práctica de una medida cautelar. En sentencia del 22 de enero de 2020 abordó la preclusión del término para la presentación de la demanda²² y señaló, entre otras cosas, lo siguiente: i) el término de 20 días tiene una naturaleza estrictamente perentoria, lo que implica que, una vez vencido, el juez está obligado a levantar la medida cautelar; ii) este plazo busca evitar que las medidas cautelares impongan cargas indefinidas sobre los derechos de los demandados sin un proceso de fondo que justifique su prolongación; y iii) el término debe ser computado sin suspensiones, a menos que una disposición normativa específica lo indique.

En suma, la Corte Suprema de Justicia afirma que el plazo de 20 días para la presentación de la demanda tras la práctica de una medida cautelar tiene una naturaleza perentoria y preclusiva, y su incumplimiento acarrea la pérdida de efectos de la medida cautelar.

En cuanto al segundo problema jurídico, - **¿desde qué momento se comienza a contabilizar el término de los veinte (20) días para que opere la pérdida de eficacia de la medida cautelar anticipada?** -

El plazo de 20 días para la presentación de la demanda, según el inciso final del artículo 23 del C.G.P., se contabiliza **a partir de la práctica efectiva de la medida cautelar**, lo que implica que el cómputo del término comienza desde el momento en que la medida cautelar se materializa, es decir, cuando se hace efectiva o se ejecuta, y no desde el momento de la solicitud de su decreto o de cuando éste tiene lugar. Ahora bien, ¿cómo se definen los términos «**práctica de la medida cautelar**»? La práctica de la medida depende del tipo de

²² Corte Suprema de Justicia, sentencia del 22 de enero de 2020, rad. T 2500022130002019-00312-01, STC170-2020, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

medida cautelar solicitada. A título ilustrativo, tomemos las medidas cautelares patrimoniales o sobre bienes y las medidas cautelares sobre personas o derechos:

i) **Medidas cautelares patrimoniales o sobre bienes:** El plazo comienza a contabilizarse cuando la medida ha sido debidamente ejecutada. Por ejemplo, en el caso de un embargo de bienes inmuebles, desde que el embargo queda registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos; o el embargo de cuentas bancarias, desde que se notifica al banco y se bloquea la cuenta. En efecto, los incisos 2 y 3 del artículo 588 del C.G.P. sustentan este modo de contabilización: «[t]ratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito [...]».

ii) **Medidas cautelares sobre personas o derechos:** si la medida cautelar afecta derechos o impone restricciones personales, como una orden de no hacer, cesar con los actos de presunta infracción, retirar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la presunta infracción, suspender la importación o exportación y cerrar temporalmente el establecimiento del demandado o denunciado, el plazo de 20 días empieza a contabilizarse desde que la medida es notificada o ejecutada al demandado, tal como lo señalan los incisos anteriormente anotados: «de la misma manera **se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden**» (énfasis añadido).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia SC- STC170-2020, aclaró que el término de los 20 días comienza desde la práctica efectiva de la medida cautelar, lo que significa que el plazo inicia desde que la medida produce efectos reales. Esto puede incluir la inscripción de embargos, el bloqueo de cuentas, o la notificación a terceros.

En conclusión, i) si el solicitante no presenta la demanda dentro de esos veinte (20) días desde la práctica efectiva de la medida cautelar, la medida perderá su validez y deberá ser levantada; ii) este plazo tiene un carácter preclusivo, es decir, una vez transcurrido, ya no puede ser extendido ni interrumpido por causas ajenas a lo ordenado en la ley.

En cuanto al tercer problema - **¿es posible aplicar la sanción procesal de desistimiento tácito a la parte que no ejecuta o no notifica al demandado la medida cautelar?** -

Al respecto, el numeral 1º del artículo 317 del C.G.P., establece que, para continuar el trámite de la demanda, el llamamiento en garantía, un incidente o cualquier otra actuación promovida a instancia de una de las partes, se requiere la realización de un acto por esa parte, en un término de 30 días. Esto implica que, si la parte que promovió la actuación no cumple con el acto ordenado por el juez dentro del plazo de 30 días, se declarará el desistimiento tácito de dicha actuación.

El desistimiento tácito conduce a que la medida cautelar que fue promovida por el demandante se extinga procesalmente. Por ejemplo, si lo que se incumple es una solicitud de notificación, el juez tendrá por desistida esa actuación en particular.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SC15874-2016 y STC2588-2017, explicó que el desistimiento tácito de una actuación no solo opera por la inactividad prolongada de las partes, sino también cuando estas no cumplen con la carga procesal dentro del plazo perentorio de 30 días fijado por el juez. En consecuencia, al vencerse este plazo, el juez debe declarar el desistimiento tácito de la actuación sin necesidad de solicitud expresa de la contraparte.

Lineamiento 2

En los eventos en que se haya decretado una medida cautelar anticipada, **se deberá tener en cuenta** el plazo señalado en el inciso final del artículo 23 del C.G.P., esto es, veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar, para que el solicitante formule la demanda correspondiente, so pena de que la cautela sea levantada inmediatamente, en consonancia con el artículo 248 de la Decisión 486 de 2000.

El término de veinte (20) días siguientes a la ejecución o práctica de la medida cautelar previsto en el citado inciso final del artículo 23 del Código General del Proceso, **se deberá contabilizar** desde que la medida haya sido debidamente ejecutada, esto es, i) **a partir del día siguiente a la comunicación a quien deba cumplir la orden, o en tratándose** de un embargo de bienes inmuebles o un embargo de cuentas bancarias, ii) **desde que el embargo queda registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos o se notifica al banco y se bloquea la cuenta**, de conformidad, con los incisos 2 y 3 del artículo 588 del C.G.P.

En el evento en que la parte promotora no notifique al demandado la medida cautelar, **se debe requerir** a la parte solicitante el cumplimiento de la ejecución o práctica de la misma, so pena de aplicar la sanción procesal prevista en el artículo 317 del Código General del Proceso. Ahora, si **vencido el término de 30 días** la parte demandante no cumple con la carga o no realiza el acto de parte ordenado por el juez, este debe declarar el **desistimiento tácito** de la actuación para evitar dilaciones y garantizar celeridad en el proceso judicial.

III. Tipología de las medidas cautelares innominadas y su aplicación a productos y medios de la infracción

El artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 establece un catálogo de medidas cautelares que la autoridad judicial podrá decretar y que están destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual y prevenir daños mayores en casos de infracción. Entre las diversas cautelas que se pueden adoptar, se encuentran las siguientes: «a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los

productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción». Además, la norma refiere que la autoridad nacional competente podrá ordenar estas medidas de oficio, siempre que la normativa nacional lo permita.

Por su lado, el artículo 249 *ejusdem* determina que «las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla».

Sobre este mismo aspecto, el literal c), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso, en relación con la imposición de medidas cautelares innominadas en procesos declarativos, destaca que procederá: «c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión».

Del análisis conjunto de estas disposiciones normativas —artículos 246 y 249 de la Decisión 486 de 2000, así como el literal c), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso— se advierte que estas coinciden en su objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual y prevenir infracciones; sin embargo, muestran tanto similitudes como diferencias en su enfoque y aplicación.

En efecto, estas normas están orientadas a salvaguardar derechos y prevenir daños en el contexto de infracciones a la propiedad intelectual. Así, tanto la Decisión 486, como el Código General del Proceso, otorgan a las autoridades judiciales la facultad de adoptar medidas cautelares, lo que refleja un impulso al actuar proactivo de tomar medidas frente a posibles infracciones. Además, permiten cierta flexibilidad, ya que la autoridad judicial puede decidir qué medidas adoptar en función de las circunstancias específicas del caso, como se observa en el artículo 590 del Código General del Proceso y en la Decisión 486 de 2000 en la que se establece un catálogo o listado de cautelares que podrían decretarse, dejando abierta la posibilidad de ordenar cualquier otra medida que el juez estime razonable y conveniente según el caso, es decir, se trata de un listado enunciativo más no taxativo.

En ese sentido, el artículo 246 de la Decisión 486 detalla medidas específicas que pueden incluir —entre otras— el cese de actividades, el retiro de productos y el cierre de establecimientos. En contraste, el artículo 590 del Código General del Proceso se refiere a «cualquier otra medida», lo que permite una mayor amplitud en la interpretación y alcance por parte del operador jurídico en función del asunto puesto a su consideración.

Otro aspecto relevante para destacar es que el artículo 249 de la Decisión 486 se enfoca en aplicar las medidas cautelares sobre los productos, materiales o medios directamente relacionados con la infracción, mientras que el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso adopta un enfoque más amplio, lo que permite al juez de la propiedad industrial considerar cualquier medida que considere razonable para proteger el derecho en litigio. Además, el artículo 246 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar medidas de oficio, siempre que la normativa nacional lo permita.

Así, para esta Delegatura es importante señalar que, al evaluar la posibilidad de decretar una medida cautelar innominada en los procesos por violación a las normas de propiedad industrial, la autoridad judicial deberá considerar el catálogo enunciativo —aunque no taxativo— de medidas cautelares que se detallan en el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, si ninguna de estas medidas garantiza la protección de un derecho material o su defensa durante el trámite del proceso, se podrá adoptar cualquier otra que se considere razonable para proteger el derecho en disputa, impedir su infracción, evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión, tal como lo establece el literal c), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Asimismo, al momento de decretar la medida cautelar, la autoridad judicial deberá priorizar su aplicación sobre los productos, materiales o medios directamente relacionados con la infracción, tal como lo prevé el artículo 249 de la Decisión 486 de 2000. No obstante, si esto no es posible debido a la naturaleza o las particularidades del asunto en litigio, podrá estimar cualquier otra medida que considere razonable para proteger el derecho en litigio, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Por otro lado, el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 establece que, «si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares». En este sentido, es fundamental precisar que, según el artículo 590.1 del C.G.P., la regla general indica que este tipo de medidas serán decretadas por el juez «a petición del demandante», lo que significa que su naturaleza es rogada o dispositiva, salvo en los procesos de derecho de familia. En estos casos, el legislador dispuso que el juez podrá actuar de oficio y, si lo considera conveniente, adoptar «cualquier otra medida necesaria para evitar nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus efectos» (art. 598, num. 5, lit. f, del C.G.P.). Sin embargo, esto no significa que el juez quede atado a la medida solicitada por el demandante, ya que es él quien debe determinar su razonabilidad. Por ello, el mismo artículo 590 *ejusdem* establece que el juez «establecerá su alcance, determinará su duración **y podrá disponer de oficio** o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada» (énfasis añadido).

De esta manera, para esta Delegatura resulta importante señalar que, aunque la regla general prevista en el artículo 590.1 del C.G.P. determina que las medidas cautelares se solicitan por la parte demandante y son decretadas por el juez correspondiente, el mismo articulado le reconoce a este la capacidad para actuar oficiosamente teniendo en cuenta que tiene la competencia para evaluar la situación fáctica y la razonabilidad de las medidas adoptadas, garantizando así una protección efectiva de los derechos en situaciones que lo requieran, en concordancia con lo previsto en el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000.

Lo anterior ilustra cómo la normativa andina —a través de la Decisión 486 de 2000— y la legislación nacional colombiana —contenida en el C.G.P.—, se entrelazan para fortalecer la protección de la propiedad intelectual. Este enfoque resalta el principio del «complemento indispensable», que subraya la importancia de una armonización efectiva entre las normas internacionales y nacionales. Al permitir que el juez actúe de oficio en ciertas circunstancias, se busca garantizar una respuesta más ágil y adecuada a situaciones que requieren protección inmediata.

Esta interrelación normativa no sólo enriquece el marco legal colombiano, sino que también refuerza el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. La capacidad del juez para modificar o cesar medidas cautelares en función de la razonabilidad refleja una interpretación flexible y adaptativa de las normas, que responde a las dinámicas sociales y a las necesidades de protección de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, el principio «complemento indispensable» se convierte en un pilar fundamental para asegurar que la legislación nacional no sólo cumpla con los requisitos formales, sino que también actúe en beneficio efectivo de la protección de los derechos que pretende salvaguardar.

Lineamiento 3

Al evaluar la posibilidad de decretar una medida cautelar innominada en los procesos por violación a las normas de propiedad industrial, **se deberá tener en cuenta** el catálogo enunciativo —no taxativo— de medidas cautelares que se detalla en el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000; no obstante, si ninguna de estas medidas garantiza la protección de un derecho material o su defensa durante el trámite del proceso, **se podrá adoptar cualquier otra que se considere plausible, proporcional y razonable** para proteger el derecho en litigio, impedir su infracción, evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión, tal como lo prevé el literal c), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Así mismo, al momento de decretar una medida cautelar en este tipo de procesos, **se deberá priorizar su aplicación sobre los productos, materiales o medios directamente relacionados con la infracción**, tal como lo prevé el artículo 249 de la Decisión 486 de 2000; no obstante, si esto no es posible debido a la naturaleza o las particularidades del

asunto en litigio, **podrá estimarse cualquier otra medida que considere razonable** para proteger el derecho en litigio, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Por último, es importante recordar que el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 determina que la autoridad nacional competente podrá ordenar medidas de oficio, siempre que la normativa interna lo permita. Aunque la regla general prevista en el artículo 590.1 del C.G.P. establece que las medidas cautelares deben ser solicitadas por la parte demandante y decretadas por la autoridad judicial, el mismo artículo 590 *ejusdem* le otorga al juez la facultad de actuar oficiosamente en ciertos casos. **Esto significa que el juez tiene la autoridad para evaluar la razonabilidad de las medidas adoptadas, así como «establecer su alcance, determinar su duración y disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada».** De este modo, se garantiza una protección efectiva de los derechos en situaciones que lo requieran, en concordancia con lo estipulado en el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000.

IV. Medidas cautelares en pruebas extraprocerales

El artículo 589 del Código General del Proceso precisa que «en los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocerales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocerales». Frente a estos supuestos, se advierte que «el juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley», y, «si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso».

Lineamiento 4

El operador judicial puede dictar una medida cautelar en materia de propiedad industrial durante la práctica de pruebas extraprocerales, si se cumplen los siguientes requisitos²³: i) que se esté tramitando una prueba extraprocerales, cualquiera que ella sea, como por ejemplo una inspección judicial, o una peritación, o una exhibición de documentos, o un interrogatorio de parte. No es necesario que la prueba se practique con citación de la parte contra la que se va a hacer valer, pues puede tratarse de una prueba extraprocerales sin citación de la futura contraparte, a menos que ella misma, como sucede con la exhibición de libros y papeles de comercio o el interrogatorio, exijan la intervención del futuro contendiente; ii) que una norma expresa autorice la medida cautelar anticipada en materia de propiedad industrial; iii) que el

²³ Para el lineamiento 4 se seguirán los requisitos consignados en el Módulo de aprendizaje autodirigido plan de formación de la Rama Judicial, Marco Antonio Álvarez Gómez, “Las medidas cautelares en el código general del proceso”, 2014, pp. 51-52.

interesado acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley que posibilita la medida cautelar extraprocesal, expuestos en el lineamiento 1.

Rescapitulación de los lineamientos:

Lineamiento 1. Para decretar medidas cautelares innominadas en procesos declarativos relacionados con infracciones a los derechos de propiedad industrial, **se deberán tener en cuenta** los **presupuestos generales o habilitantes** dispuestos en el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso, a saber: i) la legitimación o interés para actuar de las partes; ii) la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho; iii) la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*); iv) la verificación de la existencia de un riesgo que podría comprometer la efectividad de la sentencia de mérito debido al retraso en su pronunciamiento (*periculum in mora*), conforme los precedentes del Tribunal Andino de Justicia; y si considera procedente la medida, (v) aplicar los **parámetros específicos o de medición** a través de los cuales se fija el alcance y límites de la cautela, esto es, necesidad, efectividad y proporcionalidad.

Lineamiento 2. En los eventos en que se haya decretado una medida cautelar anticipada, **se deberá tener en cuenta** el término previsto en el inciso final del artículo 23 del C.G.P., esto es, veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar, para que el solicitante presente la demanda correspondiente, so pena de que la cautela sea levantada inmediatamente, en consonancia con el artículo 248 de la Decisión 486 de 2000.

El término de veinte (20) días siguientes a la ejecución o práctica de la medida cautelar previsto en el citado inciso final del artículo 23 del Código General del Proceso, **se deberá contabilizar** desde que la medida haya sido debidamente ejecutada, esto es, i) **a partir del día siguiente de la notificación de la orden emitida por la autoridad judicial a quien deba cumplirla,** o en tratándose de un embargo de bienes inmuebles o un embargo de cuentas bancarias, ii) **desde que el embargo queda registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos o se notifica al banco y se bloquea la cuenta,** de conformidad, con los incisos 2 y 3 del artículo 588 del C.G.P.

Respecto de las medidas cautelares cuya notificación deba ser realizada por el accionante para su debida ejecución, la autoridad judicial **deberá requerir** a la parte solicitante el cumplimiento de dicha notificación, so pena de aplicar la sanción procesal prevista en el artículo 317 del Código General del Proceso de **desistimiento tácito**. Si **vencido el término de 30 días** la parte demandante no ha cumplido con la carga o no realiza el acto ordenado por el juez, este deberá decretar el desistimiento tácito de la misma.

Lineamiento 3. Al evaluar la posibilidad de decretar una medida cautelar innominada en los procesos por violación a las normas de propiedad industrial, **se deberá tener en cuenta** el catálogo enunciativo —no taxativo— de medidas cautelares que se detalla en el artículo 246

de la Decisión 486 de 2000; no obstante, si ninguna de estas medidas garantiza la protección del derecho material o su defensa durante el trámite del proceso, **se podrá adoptar por parte del juez de la propiedad industrial cualquier otra que se considere plausible, proporcional y razonable** para proteger el derecho en litigio, impedir su infracción, evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión, tal como lo prevé el literal c), numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Así mismo, al momento de decretar una medida cautelar en este tipo de procesos, **se deberá priorizar su aplicación sobre los productos, materiales o medios directamente relacionados con la infracción,** tal como lo prevé el artículo 249 de la Decisión 486 de 2000; no obstante, si esto no es posible debido a la naturaleza o las particularidades del asunto en litigio, **podrá el juez de la propiedad industrial estimar cualquier otra medida que considere razonable** para proteger el derecho en litigio, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.

Por último, el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 determina que la autoridad nacional competente podrá ordenar medidas de oficio, siempre que la normativa interna lo permita. Aunque la regla general prevista en el artículo 590.1 del C.G.P., establece que las medidas cautelares deben ser solicitadas por la parte demandante y decretadas por la autoridad judicial, el mismo artículo *ejusdem* le otorga al juez la facultad de actuar oficiosamente en ciertos casos. **Esto significa que el juez tiene la autoridad para evaluar la razonabilidad de las medidas adoptadas, así como «establecer su alcance, determinar su duración y disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada».** De este modo, se garantiza una protección efectiva de los derechos en situaciones que lo requieran, en concordancia con lo estipulado en el artículo 246 de la Decisión 486 de 2000.

Lineamiento 4. El operador judicial puede dictar una medida cautelar en materia de propiedad industrial durante la práctica de pruebas extraprocesales, si se cumplen los siguientes requisitos²⁴: i) que se esté tramitando una prueba extraprocesal, cualquiera que ella sea, como por ejemplo una inspección judicial, o una peritación, o una exhibición de documentos, o un interrogatorio de parte. No es necesario que la prueba se practique con citación de la parte contra la que se va a hacer valer, pues puede tratarse de una prueba extraprocesal sin citación de la futura contraparte, a menos que ella misma, como sucede con la exhibición de libros y papeles de comercio o el interrogatorio, exijan la intervención del futuro contendiente; ii) que una norma expresa autorice la medida cautelar anticipada en materia de propiedad industrial; y iii) que el interesado acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley que posibilita la medida cautelar extraprocesal, los cuales se expusieron en el lineamiento 1.

²⁴ Ibid.



ALEXÁNDER SÁNCHEZ PÉREZ
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

