

“El Poder de las *cease and desist letters* en el Litigio de Propiedad Intelectual”

Las “*cease and desist letter*” surgen como una herramienta en el litigio de Propiedad Intelectual (PI), en donde se facilita el principio de diálogo entre las partes involucradas en una posible violación de derechos. Parte de la notificación dirigida a la parte infractora, en donde se le solicita que deje inmediatamente de llevar a cabo cualquier acción que viole los derechos de propiedad intelectual del propietario. Esto podría implicar detener la producción, venta o distribución que violan una patente, una marca registrada o un derecho de autor, por ejemplo.

Esta herramienta es beneficiosa porque primero, posibilita un canal directo de diálogo con el infractor, propiciando un arreglo directo al litigio entre las partes. Segundo, porque permite que la parte perjudicada pueda exigir directamente al infractor la implementación de medidas para prevenir o hacer cesar la infracción. Tercero, porque genera la interrupción civil, lo que permite prever la prescripción de una acción.

En relación a esta cuestión, la Sentencia SC712-2022 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se centra en la interrupción de la prescripción extintiva, relacionándose con las (CaDL). La sentencia, se refiere a una situación en la que una parte demandante buscaba responsabilizar a otra por perjuicios. La corte explica que la interrupción de la prescripción es generada por el acto de presentar una demanda, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como la notificación adecuada al demandado.

Es decir que para que estos efectos ocurran, es necesario cumplir con ciertos requisitos en las “*cease and desist letters*” como: i. El requerimiento extrajudicial, debe expresar una expresión de voluntad de quien se asume como titular de un derecho y que esté dirigido de manera clara y deliberada hacia otra persona con el propósito de que esta última actúe de acuerdo con ese derecho; ii. La interrupción civil ocurre cuando el deudor tiene conocimiento, del requerimiento del acreedor; iii. El “requerimiento escrito” puede ser incorporado en un mensaje de datos, enviado electrónicamente; iv. La comunicación del requerimiento al deudor reinicia una vez el término de prescripción no consumado, teniendo este efecto interruptivo solo por una vez.

En palabras más sencillas, las (CaDL) ofrecen, un contexto negociativo al facilitar discusiones directas entre las partes, como en un sentido práctico al posibilitar que el infractor tome medidas para detener o prevenir la infracción sin recurrir a instancias judiciales. Además, desde la perspectiva procesal, si se cumplen los requisitos necesarios, estas cartas pueden interrumpir la prescripción.

Desde nuestra experiencia como Firma, recomendamos que las (CaDL) se enfoquen en cuestiones conexas, como presuntos actos de competencia desleal, en lugar de centrarse únicamente en la infracción de derechos de propiedad intelectual. Esto se debe a que, si no se mencionan de esta manera, la interrupción de la prescripción podría no aplicarse en relación con estos asuntos.

Es así, como las soluciones de las disputas de Propiedad intelectual radican en comprender su alcance y garantizar que se apliquen correctamente.