

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/COL/1/Add.1
24 de noviembre de 2000

(00-5047)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA

Respuestas de Colombia

Addendum

Mediante una comunicación de su Misión Permanente, con fecha 20 de noviembre de 2000, Colombia ha notificado una serie de correcciones a sus respuestas a las cuestiones sobre la observancia para que obedezcan a la expedición de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

¹ Véase el documento IP/N/1/COL/I/3.

EL TEXTO ABAJO SUSTITUYE A LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES QUE FIGURAN EN EL DOCUMENTO IP/N/6/COL/1

4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

El Código de Procedimiento Civil establece:

"Artículo 127.- Examen de los expedientes. Los expedientes sólo podrán ser examinados.

1. Por las partes.
2. Por los abogados inscritos.
3. Por los dependientes de éstos, debidamente autorizados, pero sólo en relación con los asuntos en que intervengan aquéllos.
4. Por los auxiliares de la justicia.
5. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.
6. Por las personas autorizadas por el juez, con fines de docencia o de investigación científica."

"Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o su apoderado, ni aquélla, ni éste, ni su dependiente, podrán examinar la actuación sino después de cumplida la notificación de aquélla."

Por vía positiva, existen normas que señalan informaciones que no tienen carácter reservado y son de acceso público.² Igualmente, el Artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros y papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o las personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad competente.

Igualmente, la información aportada como prueba y que involucre un secreto comercial se aplicará el Artículo 262 de la Decisión 486.

Así mismo, la ley establece mecanismos de protección de la información confidencial, vía prohibición de su divulgación y el establecimiento de mecanismos de represión de conductas que vulneren el derecho a mantener reservada tal información. El Artículo 16 de la Ley 256 de 1992 considera desleal la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva"; por su parte, de conformidad Artículo 38 de la Ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria que da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos o funciones o la incursión en prohibiciones, por parte de los funcionarios públicos.

² Por ejemplo, los libros y archivos que se encuentren en el registro mercantil de conformidad con el Artículo 26 del Código de Comercio.

5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:

- **mandamientos judiciales;**
- **órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados;**
- **destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción;**
- **otras medidas.**

Mandamientos judiciales

En el marco de los procesos que se surten en materia de derecho de autor y derechos conexos, adicionalmente a otras medidas el juez puede decretar la sanción de la actividad infractora.

- Legislación sobre competencia desleal

Considerando que la violación de los derechos de propiedad industrial puede implicar actos de confusión³, engaño⁴ y/o explotación de la reputación ajena⁵ que son constitutivos de competencia desleal de conformidad con la Ley 256 de 1996, puede ser reprimida mediante las acciones correspondientes previstas en la mencionada ley.

La Ley 256 de 1996, regula en su Artículo 20, las acciones que pueden ser iniciadas (ante los jueces⁶ competentes o la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo previsto en los Artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998) con ocasión de conductas constitutivas de competencia desleal, señalando que pueden ser de dos clases: declarativa y de condena, para solicitar que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y como consecuencia de ello se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios causados y, preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de competencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.

- Prohibición de uso de marca, lema, nombre o enseña comercial

Por virtud de los Artículos 607 y 609 del Código de Comercio, el perjudicado por el uso de una marca, lema, nombre o enseña comercial, puede acudir ante los jueces civiles de circuito para impedir tal uso y reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios, acción que de prosperar, conlleva las correspondientes prohibición de uso y condena de indemnización de perjuicios.

³ Artículo 10, Ley 256 de 1996.

⁴ Artículo 11, Ley 256 de 1996.

⁵ Artículo 15, Ley 256 de 1996.

⁶ El Código de Procedimiento Civil establece en su Artículo 17 que los jueces civiles de circuito especializados, son competentes para conocer en primera instancia de los procesos relativos a "patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial" que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o la jurisdicción contencioso administrativa, pudiendo solicitarse para efectos de impedir la continuación de la violación de tales derechos, las medidas cautelares previstas en los Artículos 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil.

Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

La reclamación de perjuicios puede hacer parte de una acción civil de carácter declarativo, tal como la que se contempla en los Artículos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982. Si bien el Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC se enmarca en la Sección 2 "Procedimientos y recursos civiles y administrativos", cabe señalar que en materia penal, también existe la posibilidad de obtener la indemnización de los perjuicios derivados de una infracción al derecho de autor, que se encuentre tipificada como delito. En efecto, el Artículo 13 del Código de Procedimiento Penal consagra, dentro de sus normas rectoras, el restablecimiento del derecho. En su virtud, cuando sea posible, las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados.

La Decisión Andina 351 de 1993 establece:

"Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:"

"a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;"
(...)

La Decisión Andina 351 de 1993 prescribe:

"Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:"
(...)

"b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido."
(...)

El Código de Procedimiento Civil, por su parte, establece:

"Artículo 304.- Modificado. D.E. 2282/89, art. 1 num. 134. Contenido de la Sentencia."
(...)

"La parte resolutive se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este Código." (negrilla fuera del texto)
(...)

El Artículo 571 del Código de Comercio, en concordancia con las normas mencionadas en los Artículos 238, 239, 240, 241, 242, 243 y 244 del Título XV de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, "De las Acciones por Infracción de Derechos", establece que el titular o licenciario de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede intentar la acción de indemnización de los perjuicios causados por la usurpación, sin necesidad de solicitar las medidas cautelares correspondientes, o cuando éstas hubieren sido negadas.

De otra parte, las costas, correspondientes a los gastos del proceso (impuestos de timbre, honorarios de los auxiliares de la justicia, de las diligencias y agencias en derecho⁷)⁸ deben ser impuestas de oficio por el juez en cabeza de la parte vencida.

Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción

La Ley 44 de 1993 prescribe:

"Artículo 55.- Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil."

"Artículo 56.- Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares ilícitos, serán embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin."

Teniendo en consideración que no existe una enunciación taxativa de las medidas cautelares que pueden solicitarse durante el desarrollo de procedimientos civiles, puede solicitarse la aplicación de medidas cautelares que, si bien no se encuentran expresamente previstas en la legislación civil, ésta tampoco excluye. Dentro de éstas se encuentran:

El comiso⁹ de los instrumentos y efectos con que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y no tengan libre comercio, los cuales deben pasar al poder de la Fiscalía General de la Nación o la Entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 338 del Código de Procedimiento Penal.

El nuevo Código de Procedimiento Penal, procederá al comiso¹⁰ de los productos o mercancías, publicaciones ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautados en las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual y siempre que sea demostrada su ilegitimidad, la destrucción de conformidad con lo previsto en el Artículo 67.

El decomiso de las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de hechos relacionados con el señalamiento de mercancías con distintivos de marcas que induzcan a error sobre su procedencia o contenido¹¹, de conformidad con lo establecido en el Artículo 43¹² del Decreto 1355

⁷ Las agencias en derecho corresponden a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento ... representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses ... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado". Corte Constitucional, sentencia C-539 del 28 de julio de 1999. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

⁸ Número 2, Artículo 393, Código de Procedimiento Civil.

⁹ El Artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, establece que si no se ha pagado o garantizado el pago de los perjuicios, cuando fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial debe ordenar el comiso de los instrumentos o efectos con que se haya cometido el hecho punible doloso o que provengan de su ejecución, para efectos de la indemnización correspondiente.

¹⁰ Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.

¹¹ La anterior conducta constituye una contravención especial que afecta la economía nacional, prevista en el Artículo 41 del Decreto 522 de 1971.

de 1970 y el Artículo 42 que dispone que, si el hecho es cometido por comerciantes personalmente o mediante interpuesta persona en establecimiento de su propiedad, se impondrá la clausura del respectivo establecimiento hasta por 6 meses.

El comiso y decomiso de los elementos destinados a la realización de la infracción u objeto de ésta, pueden ser solicitados como medida cautelar en procesos surtidos ante los jueces civiles de circuito y la Superintendencia de Industria y Comercio, considerando que, si bien se encuentran previstos en la legislación penal y de policía, puede solicitarse su aplicación en los procedimientos civiles habida cuenta que no existe enunciación taxativa de las medidas cautelares que pueden solicitarse.

9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.

El Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo dispone:

"Artículo 267.- Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción en lo contencioso administrativo."

Autoridad administrativa encargada del trámite de registro y depósito de derechos de propiedad industrial

Como quiera que los procedimientos relativos a la observancia son aquellos que permiten la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 del Acuerdo suscrito entre la OMPI y la OMC de 1995, debe contemplarse dentro del marco de este tipo de procedimientos, la posibilidad de impugnación de actos que vulneren los derechos de propiedad por conductas que se originen incluso desde la tramitación de una solicitud de registro.

El trámite administrativo de registro de obtención de marcas y patentes surtido ante la Superintendencia de Industria y Comercio, consta usualmente de tres pronunciamientos que pueden reducirse a uno o dos, así: se produce un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud ya sea otorgándola o denegándola y existen decisiones adicionales en el caso de los recursos de reposición y/o apelación, cuando estos sean posibles e interpuestos por la parte en desacuerdo con la decisión.

Adicionalmente, de ser procedente puede solicitarse la revocatoria directa de actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, de conformidad con lo previsto en el Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

Una vez terminada la etapa administrativa o vía gubernativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte en desacuerdo con la decisión final puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa – Consejo de Estado - con el fin de obtener un pronunciamiento favorable mediante el cual se revoque la decisión de la Administración, mediante la instauración de las acciones de simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho previstas en el Artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

¹² El Artículo 194 del Decreto 1355 de 1970, establece con respecto a los bienes objeto de decomiso que debe ser ordenada su venta en pública subasta, o su entrega a un establecimiento de asistencia pública, a menos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso le deben ser entregados. La misma norma prevé que en tratándose de bebidas, comestibles y víveres en general, que se encuentren en mal estado, la policía debe proceder a destruirlos en presencia de su tenedor.

¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas?

Los solicitantes y titulares de derechos de propiedad industrial que pretendan oponerse a la concesión de derechos a favor de terceros, pueden acudir directamente ante la administración o por intermedio de apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil.

¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

No existen disposiciones por las cuales se obligue al titular o solicitante de derechos de propiedad industrial a comparecer personalmente ante la autoridad administrativa – Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, por regla general, para efectos de la comparecencia ante los tribunales (Consejo de Estado), las personas deben estar representadas por apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 del Código de Procedimiento Civil.

¿Qué facultades tienen las autoridades administrativas o judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

De conformidad con el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, la parte que pretenda utilizar documentos que se hallen en poder de la otra parte, debe solicitar en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibición. Del mismo modo, el Artículo 288 establece que, de oficio o a solicitud de parte puede ordenarse la exhibición parcial de los libros y papeles del comerciante que tengan relación necesaria con el objeto del proceso.¹³

Por su parte, el Artículo 285¹⁴ del mismo estatuto dispone que si la parte a quien se ordena la exhibición se opone a ello, el juez debe apreciar los motivos de su oposición y, en el evento que no los encuentre justificados, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo que tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. La misma norma dispone, de otra parte que, se procederá de la misma forma cuando la parte no habiendo formulado oposición, se abstenga de exhibir el documento, a menos que oportunamente pruebe causa justificativa de su renuencia y posteriormente exhiba el documento cuando el juez se lo señale.

¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?

Nos remitimos a lo señalado en la respuesta a la pregunta 4 de este documento.

Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización.

El Consejo de Estado realiza el control de legalidad de los actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y en esta medida puede mantenerlos en tanto se encuentren

¹³ Concordante con el Artículo 65 del Código de Comercio.

¹⁴ Concordante con el Artículo 67 del Código de Comercio que dispone: "si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si pare esos hechos es admisible la confesión" (...).

de acuerdo con la ley, o declarar su nulidad total o parcial cuando sean contrarios a ésta. En estos eventos, se puede ordenar a la autoridad administrativa que actúe de una determinada manera, por ejemplo cancelando un registro de marca o certificado de patente, volviendo a efectuar un estudio de registrabilidad de un signo o patentabilidad de una invención, etc.

10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.

La Decisión Andina 351 de 1993 establece:

"Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:"

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
- c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito."

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

Por su parte el Decreto 266¹⁵ de 2000, en cuanto a la legitimación para solicitar la medida cautelar, dispuso:

"Artículo 77.- Secuestro preventivo. Modifícase el Artículo 244 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:"

"Artículo 244.- El autor, el editor, el productor de fonogramas, de programas de ordenador, de obras audiovisuales, los artistas intérpretes o ejecutantes, los organismos de radiodifusión o los causahabientes de éstos, y quien tenga la representación legal o convencional con ellos, pueden pedir al juez el secuestro preventivo:"

1. De toda obra, producción, edición y ejemplares;
2. Del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares; y
3. Del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales y otros análogos".

La Ley 23 de 1982 establece:

"Artículo 245.- Las mismas personas señaladas en el primer inciso del Artículo anterior pueden pedir al juez que interdicte o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y obras semejantes, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor."

La Ley 44 de 1993 prescribe:

"Artículo 54.- Las autoridades de policía harán cesar la actividad ilícita, mediante:"

1. La suspensión de la actividad infractora.

¹⁵ Decreto 266 de 2000 modifica los Decretos 2150 y 1122.

2. La incautación de los ejemplares ilícitos, de los moldes, planchas, matrices, negativos, soportes, cintas, carátulas, diskettes, equipos de telecomunicaciones, maquinaria y demás elementos destinados a la producción o reproducción de ejemplares ilícitos o a su comercialización.
3. El cierre inmediato del establecimiento, si se trata de local abierto al público y la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento."

La Ley 44 de 1993, dispone:

"Artículo 55.- Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil."

Así mismo, la Ley 44 de 1993 establece:

"Artículo 56.- Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los ejemplares ilícitos, serán embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin."

Por su parte el Código de Procedimiento Penal dispone:

"Artículo 52.- Embargo y secuestro de bienes. En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento, o con posterioridad, el fiscal o el juez decretarán el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado, en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, y designará secuestre."

(...)

"Si no se conocieren en concreto bienes, o los embargados no fueren suficientes, la parte civil podrá denunciarlos en cualquier momento y el funcionario decretará su embargo y secuestro en la medida que considere necesaria, previa prestación de caución. La caución se cancelará una vez el demandante pague el valor de los perjuicios causados con las medidas cautelares, o consigne el valor de la caución a órdenes del despacho o el de dichos perjuicios, si fuere inferior."

(...)

El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que entrará en vigencia el día 25 de julio de 2001, dispone al respecto:

"Artículo 60.- Embargo y secuestro de bienes. Simultáneamente a la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento o con posterioridad, el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro de los bienes de propiedad del sindicado."

"En los eventos en que no haya lugar a resolver la situación jurídica, el funcionario judicial, con posterioridad a la vinculación, de oficio o a solicitud de la parte civil, ordenará el embargo y secuestro de bienes de propiedad del sindicado cuando obre en el proceso la prueba a que se refiere el Artículo 356 de este código."

"El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de

acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil. Esta decisión se adoptará mediante providencia de sustanciación."

"Tanto la solicitud como la orden de decreto y práctica de las medidas cautelares reales tendrán tratamiento reservado hasta que sean practicadas y con ellas se abrirá cuaderno independiente de la actuación principal."

"El funcionario judicial, una vez decretado el embargo y el secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil."

"Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el sindicado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra."

"La providencia que revoque las medidas cautelares es apelable en el efecto diferido."

"Parágrafo. En los procesos en que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del sindicado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución."

"Las medidas cautelares de naturaleza probatoria, que atienden a la necesidad de preservar las pruebas que puedan ser destruidas o simplemente desaparecer, corresponderían en la legislación procesal civil colombiana a la posibilidad de solicitar y practicar pruebas anticipadas, reguladas en los Artículos 294 y ss. del Código de Procedimiento Civil, dentro de las cuales se encuentra la contemplada en el Artículo 300 que se transcribe a continuación:"

Al respecto, el Código de Procedimiento Civil establece:

"Artículo 300.- Modificado D.E. 2282/89, art.1, num. 131. Inspecciones judiciales y peritaciones. Con citación de la presenta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento."

Los Artículos 568, 581 y 597 del Código de Comercio, en concordancia con los Artículos 245, 246, 247, 248 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el titular o licenciataria de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, denominación de origen, nombre o enseña comercial, pueden solicitar a los jueces competentes que tomen las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de propiedad industrial, siempre que éstos sean objeto de usurpación o desconocimiento.

Dichas medidas cautelares, según el mencionado Artículo 568, pueden consistir en obligar al usurpador a prestar caución como garantía de que se abstendrá de realizar los actos por los cuales fue denunciado, el comiso de los artículos fabricados con violación del derecho de propiedad industrial y la prohibición de hacerles propaganda, el secuestro de la maquinaria o elementos que sirven para fabricar los artículos con que se infringe el derecho de propiedad industrial, o cualquier otra medida equivalente. Dentro de las medidas cautelares previstas en los Artículos 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil se encuentran el embargo y secuestro de bienes sometidos o no a registro; la inscripción de la demanda y el embargo y secuestro de créditos, entre otras.

Las anteriores medidas pueden solicitarse igualmente, en el desarrollo de los procesos que por competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial se surtan ante los jueces competentes o la Superintendencia de Industria y Comercio.

11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?

Al respecto, el Código de Procedimiento Civil establece:

"Artículo 327.- Modificado D.E. 2282/89, art. 1º., num.153. Cumplimiento y notificación de medidas cautelares. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia."

"Los oficios y despachos para el cumplimiento de las mencionadas medidas solamente se entregarán a la parte interesada cuando se le haya notificado el auto que admitió la demanda o libró mandamiento ejecutivo."

"Artículo 690.- Modificado. D.E. 2282/89, art.1, num. 346. Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:"

"1. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre dominio u otro derecho real principal, en bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho o de derecho, a petición del demandante el juez decretará las siguientes medidas cautelares:"

(...)

"b) El secuestro de los bienes muebles, la designación del secuestro y el señalamiento de fecha y hora para la diligencia, que podrá practicarse antes de la notificación al demandado del auto admisorio si así lo pide el demandante, quien para obtener que se decrete la medida deberá prestar caución que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse. (negrilla fuera del texto)"

15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañan infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación?

Según la Instrucción Administrativa número 0022 de 1998 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las mercancías de las que puede solicitarse la inspección por las autoridades aduaneras de su despacho para su libre circulación, son las mercancías protegidas por el derecho de autor y derechos conexos, particularmente los casetes, discos compactos y, en general, fonogramas, videogramas, soporte lógico (software) y obras cinematográficas.

Este procedimiento no es aplicable cuando se trata del ingreso de mercancías que no constituye una operación de comercio internacional (v.gr. equipaje personal de pasajeros).

En virtud del derecho de importación, consagrado en el Artículo 13, literal d), de la Decisión Andina 351 de 1993, el titular del derecho de autor tiene la facultad de impedir la importación al territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina, de copias hechas sin autorización del titular del derecho. *Contrario sensu* no resulta posible oponerse a la importación de ejemplares que han sido reproducidos en otro país al amparo de una autorización por parte del titular del derecho.

El procedimiento consagrado en la citada Instrucción Administrativa, resulta aplicable tanto a operaciones de importación como de exportación.

Los Artículos 250 y 256, respectivamente, de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que "El titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera". Quedan excluidas las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.
